

THÈSE

pour le

Doctorat ès-Sciences Politiques et Economiques

présentée par

M. H. BOETTCHER

Caractères et Effets du Dépôt
en Matière de

Marques de Fabrique et de Commerce

JURY

Président : M. le Professeur PERCEROU
M. WAHL
M. DEMOGUE

Soutenance le 27 Janvier 1925
à 4 heures 1/2



OFFICE DES MARQUES DE FABRIQUE

EDITEUR

39, Boulevard Saint-Martin, 39
PARIS (3^e)

Caractères et Effets du Dépôt
en matière de
Marques de Fabrique et de Commerce



Digitized by the Internet Archive
in 2026

THÈSE

pour le

Doctorat ès-Sciences Politiques et Economiques

présentée par

M. H. BOETTCHER

Caractères et Effets du Dépôt

en Matière de

Marques de Fabrique et de Commerce

JURY

Président : M. le Professeur PERCEROU

M. WAHL

M. DEMOGUE

Soutenance le 27 Janvier 1925

à 4 heures 1/2



OFFICE DES MARQUES DE FABRIQUE

EDITEUR

39, Boulevard Saint-Martin, 39

PARIS (3^e)

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.



TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Introduction	9
Avant-propos	19
CHAPITRE I. — DU DÉPOT PUREMENT DÉCLARATIF	21
SECTION I. — La loi française	21
SECTION II. — Des conséquences du dépôt déclaratif.	25
A. — Naissance du droit de propriété des marques. — Le premier usager — Quid de l'usage secret ? — Quid de l'usage accidentel ? — Quid de l'usage à titre d'enseigne ? — Prescription acquisitive — Modes de preuve de la propriété des marques — Le dépôt est-il par lui-même un mode d'acquisition de la marque ?	25
B. — Poursuites en contrefaçon — Concurrence déloyale — Faits de contrefaçon antérieurs au dépôt — Le premier déposant n'est pas nécessairement le propriétaire de la marque et son dépôt peut être annulé au profit du premier usager.	31
C. — Conservation et perte de la propriété des marques — Abandon tacite — Cessation du Commerce — Défaut de renouvellement du dépôt — Prescription extinctive — Tolérance à l'égard des contrefacteurs.	36
SECTION III — Des avantages et inconvénients du système déclaratif. . .	44
CHAPITRE II. — DU DÉPOT ATTRIBUTIF DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.	51
CHAPITRE III. — DU DÉPOT A CARACTÈRE MIXTE	61
CHAPITRE IV. — LA QUESTION A TRAVERS LES CONGRÈS, LES PROJETS DU GOUVERNEMENT. — Congrès de Paris 1878 — Les Conférences diplomatiques — La Convention de 1883 — Congrès de Paris 1889 — Congrès de Paris 1900 — Congrès de Lyon 1901 — Congrès de Saint-Etienne 1903 — Congrès de Paris 1904 — Congrès d'Angoulême et de Cognac 1905 — Projet présenté par le Gouvernement en 1907 — Congrès de Paris 1908 et Roubaix 1911 — Congrès de Londres 1912 — Congrès de Lyon 1914 — Projet du Gouvernement de 1916 — Projet de loi de 1920 sur l'exploitation des marques et Congrès de Mulhouse 1923.	67

CHAPITRE V. — DU CHOIX D'UN SYSTÈME. — La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage — Mode de preuve de la priorité d'usage — Droits conférés par le dépôt — Prescription acquisitive en faveur du premier déposant — Droits du premier usager ; possession personnelle — Obligation d'exploiter. — CONCLUSION.	Pages 87
ANNEXE. — CARACTÈRE DU DÉPÔT DANS LES PRINCIPAUX PAYS. — Allemagne — Argentine (République) — Australie (Fédération australienne) — Autriche — Belgique — Bolivie — Brésil — Bulgarie — Canada — Chili — Colombie — Congo — Costa-Rica — Cuba — Danemark — Dantzig (Ville libre de) — Dominicaine (République) — Egypte — Equateur — Espagne — Etats-Unis — Finlande — France — Grande-Bretagne — Grèce — Guatémala — Haïti — Hongrie — Italie — Japon — Lettonie — Luxembourg — Maroc — Mexique — Norvège — Nouvelle-Zélande — Paraguay — Pays-Bas — Pérou — Pologne — Portugal — Russie (ancienne) et République socialiste et soviétique de l'Ukraine — Salvador — Serbie (ancienne) devenue Royaume des Serbes, Croates et Slovènes — Suède — Suisse — Surinam — Tchéco-Slovaquie — Tunisie — Turquie — Union Sud-Africaine — Uruguay — Vénézuéla.	107



BIBLIOGRAPHIE

DES PRINCIPAUX OUVRAGES

ALLART (HENRI). — Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce. — Paris 1914.

ANNALES de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire. — Paris 1855-1923.

ANNUAIRE de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. — Paris 1897-1923.

BEDARRIDE. — Commentaire des lois sur les brevets d'invention, les noms des fabricants et les marques de fabrique. — Paris 1869.

BLANC. — Traité de la contrefaçon et de sa poursuite en justice. — Paris 1838.

BOZERIAN. — Droits des étrangers en France en matière de Marques de Fabrique. — 1890.

BRAUN & CAPITAINE. — Les marques de fabrique et de commerce. — Paris et Bruxelles 1908.

BULLETIN de l'Association française pour la protection de la propriété industrielle. — Paris 1899-1923.

BULLETIN OFFICIEL de la Propriété Industrielle, publié par le Ministère du Commerce.

CALMELS. — Des noms et marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale. — Paris 1858.

COUHIN. — La propriété industrielle, artistique et littéraire. — Paris 1898.

DÉFENSE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, organe publié par A. GROUSSEAU. — Paris 1907.

DIGESTE Lib. XLVIII. — Tit. X. Lege Cornelia de falsis.

DROIT INDUSTRIEL (Le). (Organe publié par Emile BERT. — Paris 1886.

GASTAMBIDE. — Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres.
— Paris 1837.

HUARD. — Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière
de marques de fabrique, noms et enseigne, etc... — Paris 1885.

MAILLARD DE MARAFY (de). — Grand dictionnaire international de la
Propriété Industrielle au point de vue du nom commercial, des marques
de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale.

MAUNOURY. — Du nom commercial. — Paris 1894.

MESNIL. — Des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial
dans les rapports internationaux. — Paris 1887.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (La). — Organe officiel du Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle. — Berne 1885-1923.

RENDU. — Code de la Propriété Industrielle. — Tome III. — Paris 1881.

REVUE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, publié par
THIRION et BONNET. — Paris depuis 1903.



INTRODUCTION

Considérations générales. — Au point de vue économique, les lois de protection, en matière de marques de fabrique, reposent sur des principes tout différents de ceux ayant donné naissance aux droits et à la protection des droits de l'inventeur.

L'inventeur possède un secret qu'il peut ne pas livrer à l'Etat et dont il peut, à ses risques et périls, conserver tout le bénéfice pour lui seul, au plus grand préjudice de la nation entière, dont l'intérêt est évidemment d'exploiter l'invention et de la répandre le plus possible. Son intérêt est ainsi en conflit avec celui de la Société. Mais, d'autre part, ce secret peut être découvert, et la société reprend tous ses droits au préjudice de l'inventeur, qui n'a plus à invoquer aucune protection dans cette hypothèse. Pour régler ce conflit, une sorte de transaction intervient entre l'Etat et l'inventeur, aux termes de laquelle l'inventeur livre son secret en échange d'une protection limitée à une durée de quinze années, à l'expiration de laquelle le domaine public s'empare définitivement de l'invention.

En matière de marques de fabrique, il en est tout autrement, nul conflit n'existant entre les industriels ou commerçants et l'Etat, dont les intérêts sont pour ainsi dire parallèles.

L'industriel ou le commerçant qui a satisfait une clientèle à laquelle il a présenté ses produits sous un drapeau distinct et reconnaissable, a le plus grand intérêt à être protégé par l'Etat contre le fraudeur qui, sous le même drapeau, cherche à ravir la clientèle du premier, à la faveur d'une confusion possible.

L'intérêt du consommateur est le même que celui du producteur ; s'il a apprécié un produit, il tient à se procurer le même et est lésé lorsque, abusé par un signe trompeur, il ne lui est livré qu'un produit inférieur ne provenant pas du producteur qu'il avait préféré et choisi.

L'intérêt général du pays est encore le même, l'Etat ayant pour mission de protéger le consommateur contre les fraudes et tromperies. De plus, il est évident que si les fraudes ne sont pas poursuivies, les producteurs n'ont plus aucun intérêt à satisfaire une clientèle qui peut leur être ravie impunément, la qualité ne jouant plus aucun rôle dans la concurrence.

Il s'en suit que, en cette matière, les intérêts de l'Etat et des créateurs de marques se confondent et concourent à la fois :

- a) à développer le commerce en favorisant la libre et saine concurrence qui s'exerce avant tout sur la qualité des produits ;
- b) à protéger à la fois le producteur et le consommateur contre la fraude.

Aucun conflit n'existant entre les intérêts particuliers et les intérêts généraux, rien ne s'oppose à une protection illimitée quant au temps, perpétuelle.

Mais pour faciliter cette protection que l'industriel ou le commerçant est en droit de réclamer, et pour éviter autant que possible des contestations, hélas assez nombreuses sans cela, il paraît utile, indispensable même, d'exiger une déclaration de prise de possession.

Tel est l'objet du dépôt.

D'une manière générale, toutes les lois sur la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de propriété artistique, littéraire, industrielle ou commerciale, à part quelques exceptions plus ou moins justifiées, exigent un dépôt qui présente un triple avantage :

1^o Assurer une date indiscutable au titre, sans toutefois présumer de la question de priorité ;

2^o Fixer les droits du déposant, qui précise lui-même l'étendue de ce qu'il entend protéger, en sorte qu'en cas de contrefaçon, le Juge peut avoir un élément certain de comparaison ;

3^o Aviser les tiers.

Historique. — Cette obligation d'un dépôt à la base du droit n'a pas toujours été consacrée par les législations successives.

Si l'on en croit MAILLARD DE MARAFY (1), les marques de fabrique et de commerce se confondraient, à l'origine, avec les marques de propriété. C'est ainsi que les peuples pasteurs, pour reconnaître leurs troupeaux, les marquaient de signes particuliers.

A notre avis, la marque de fabrique ou de commerce puise plutôt ses origines directes dans la signature qu'incontestablement, dès les époques les plus reculées, les artistes et artisans apposaient sur leurs œuvres. La signature, par elle-même, est déjà une marque de fabrique, spécialement lorsqu'elle est appliquée sur des objets destinés à la vente, comme les vases artistiques, les poteries chez les Grecs. Elle prend tout à fait le caractère d'une marque de fabrique lorsque la signature, d'abord encadrée d'un cercle, d'un carré ou d'un rectangle, puis enjolivée d'une manière plus ou moins artistique, est remplacée par l'enseigne du fabricant ou un signe quelconque : une tête d'animal symbolique, un caducée, une ancre, un dieu ou ses attributs.

C'est sous cette forme que les marques apparaissent dans l'antiquité grecque, et l'on doit admettre, avec les hellénistes, que ces signes avaient bien pour but essentiel d'indiquer l'origine, la provenance des objets fabriqués et vendus.

Dans l'antiquité romaine, l'usage des marques de fabrique paraît plus répandu encore. Il s'étend non seulement aux objets d'art et de poterie, mais encore aux marchandises diverses, onguents, collyres, vins, fromages, etc... On aurait même mis à jour des sceaux ou poinçons destinés à marquer des étoffes ou bois (2).

Quoi qu'il en soit, il est certain que les marques de fabrique au sens propre du mot existaient dans l'antiquité, mais aucune législation spéciale ne nous est révélée en cette matière. Il nous

(1) Dictionnaire de la propriété industrielle, mot : « antiquité ».

(2) COMMARMORD, description des objets d'art déposés dans les salles du Palais des Arts à Lyon. Cité par BRAUN, traité des marques de fabrique 1908.

est donc difficile d'affirmer que le contrefacteur ou usurpateur était puni, tout au moins pour ce qui concerne l'ancienne Grèce.

Par contre, il est fort probable que, chez les Romains, le contrefacteur était assimilé au faussaire et pouvait être poursuivi en vertu de la loi Cornelia de falsis (Digeste liv. 48, Tit. 10). Cette loi, comme on le sait, punissait le faux de peines extrêmement rigoureuses : c'était la mort pour les esclaves et la déportation avec confiscation des biens à l'égard des personnes libres. Le plaignant pouvait poursuivre le criminel soit au pénal soit au civil. L'action pénale avait pour but de faire condamner le faussaire à une peine et l'action civile à des dommages-intérêts.

Il n'apparaît pas qu'un dépôt était exigible pour intenter ces actions. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire à cette époque où chacun était connu de tous, où les marques n'existaient pas en nombre considérable comme de nos jours, où enfin la notoriété suffisait à établir un droit de possession.

Au Moyen-Age, les marques de fabrique paraissent régies, dans presque tous les pays européens, sinon par des lois positives, tout au moins par des coutumes et règlements qui protègent à la fois le fabricant et le consommateur et permettent des actions en dommages et intérêts.

Il faut d'ailleurs distinguer la marque générale et collective de chaque corporation qui est ordinairement obligatoire et qui, sans indiquer l'origine du produit, est plutôt destinée à garantir le public. Elle équivaut à une estampille administrative certifiant que le produit est réglementaire.

Mais, d'autre part, le maître choisit en outre un signe qui lui est propre. Ce signe se confond souvent avec l'enseigne. Il est quelquefois obligatoire, mais, dans tous les cas, il est destiné à indiquer la provenance et se confond, en cela, avec la marque de fabrique telle qu'elle se manifeste de nos jours.

Divers documents nous permettent de dire que, à cette époque, il existait même une sorte d'enregistrement des marques sur le livre de la corporation.

BRAUN, déjà cité, en signale un certain nombre :

Un livre de commerce de Dantzig, datant de 1420, qui porte en marge les marques de divers commerçants d'Amsterdam, d'Angleterre, de Gênes.

Un autre paru à Francfort en 1556 porte les marques d'un grand nombre de commerçants de Gênes, Venise, Anvers.

Le livre de la corporation des marchands de Lubeck renferme l'indication de la marque en regard des noms des membres de cette corporation.

Une ordonnance de l'Île de Schouven en Zélande, en date du 11 mai 1570, porte, parmi les prohibitions et mesures concernant le négoce des pêcheurs à Brouwershaven :

« De même, chaque batelier reste tenu de marquer son hareng au tonneau (son hareng conservé) avec sa marque sur la douve du tonneau avant de l'expédier en livraison *et de soumettre la dite marque chaque année au secrétaire afin qu'elle soit inscrite dans certain cahier* ou registre avant qu'il puisse traiter à la minque (vente du poisson à la criée) et ne pas la modifier ensuite sous peine d'une amende de dix livres » (Traduction de BRAUN).

En France, le règlement d'août 1669, pour les teintures des soies, laines et fils, aux termes duquel les teinturiers « ne peuvent venir ni livrer les dites étoffes, bottes de soyes, laines ou fils sans y avoir auparavant appliqué la dite marque (plomb portant d'un côté le nom du fabricant ou teinturier et de l'autre les armes de la ville où ils demeurent), *dont ils doivent mettre une empreinte tant au bureau de leur communauté* qu'en ceux des marchands merciers et marchands ouvriers en draps d'or, d'argent et de soye, entre les mains des gardes-jurés desdits corps et communautés en charge, *qui seront tenus d'en faire mention sur leur registre, pour y avoir recours en cas de besoin, et chaque teinturier ne pourra se servir d'autre marque que de la sienne.....* »

BRAUN cite encore le règlement du 4 Novembre 1698 pour les étoffes de laine du Poitou et celui du 4 Janvier 1716 concernant les toiles de Rouen, qui dispose :

« Les curandiers ou blanchisseurs seront obligés de mettre leur marque avec de l'huile ou du noir sur les pièces des dites toiles

qui leur seront données à blanchir et ce avant que de les mettre sur le pré, ou dans leurs cuves, et il leur est enjoint, pour l'exécution de cet article, *d'avoir leur marque particulière* où chacun mettra son nom et le lieu de sa résidence, *de laquelle marque ils seront tenus de donner une empreinte à l'Hôtel-de-Ville de Rouen sur un livre coté et paraphé des maires, échevins*, au-dessous de laquelle chaque blanchisseur signera et reconnaîtra que c'est la propre marque dont il entend se servir pour marquer les toiles Fleurettes et Blancardes qui lui seront données à blanchir, pour les maires, échevins et inspecteurs y avoir recours ».

Un édit de Charles-Quint du 16 Mai 1544, s'inspirant d'une ordonnance bruxelloise de 1528, règle de même l'industrie de la tapisserie en obligeant les fabricants à adopter une marque et à la faire inscrire sur le registre de la corporation.

Sans nous attarder dans cette énumération qui pourrait être longue, qu'il nous suffise de constater que dès le Moyen-Age, et jusqu'à la Révolution, les marques de fabrique sont réglementées, au point de vue civil et, dans bien des cas, donnent lieu à un véritable enregistrement.

Ce dépôt, quoique obligatoire parfois, n'a pas, il est vrai, le même but que celui des lois actuelles ; mais il ne fait aucun doute qu'il est purement déclaratif du droit de propriété de la marque.

La marque de fabrique est, pour ainsi dire, une extension de l'enseigne, et son propriétaire, dont le droit s'établit par la priorité d'usage (la date de son inscription au registre de la corporation pouvant au besoin lui servir de preuve), jouit d'une protection de droit commun le garantissant, ainsi que le consommateur, contre la fraude.

Entre temps, les édits royaux prévoient des peines applicables aux usurpateurs de marques, mais d'une manière si irrégulière, si désordonnée, si barbare parfois, qu'ils sont, pour ainsi dire, inapplicables.

C'est ainsi que l'édit de Charles-Quint de 1544, déjà cité, condamne l'usurpateur à avoir le poignet droit coupé en l'excluant de la corporation. L'édit royal de 1564 édicte la peine de mort pour contrefaçon des marques dans la fabrication des draps d'or. L'ordonnance de 1681 ne comporte que la peine des galères. POUILLOT cite également les statuts accordés le 26 Octobre 1666 aux drapiers de Carcassonne, aux termes desquels le contrefacteur était puni du carcan pendant six heures.

Ces édits ne disposent que pour des cas spéciaux de sorte que, pour certaines espèces, aucune peine ne peut être appliquée ; mais il reste au fabricant lésé une action en dommages-intérêts, s'il est bien toutefois le premier usager de la marque qu'il revendique.

Deux espèces (xvi^e siècle) des plus intéressantes à ce point de vue nous sont signalées par Léon DOREZ (Revue des Bibliothèques 1894, page 88, cité par BRAUN) :

« *Si ung marchand peut user de l'enseigne d'un aultre marchand*
« *ou d'une aultre marque approchante.* Jehan Guimyer, faisant
« grand trafficq de cartes, avoyt pour enseigne les trois poissons
« et deux porez espiez qu'il vouloyt faire imprimer sur la couver-
« ture de chascun pasquet de cartes qui estoyt de sa façon. Et
« parce qu'il estoyt en grande réputation de bien ouvrier en telle
« marchandise, chascun vouloyt avoir des cartes de sa façon.

« Quoy voyant Alain Langlois, qui vouloyt faire trafficq de
« pareille marchandise, il aurait pris la mesme marque et enseigne,
« afin que les acheteurs estimassent que les cartes qu'il vendroyt
« estans de pareille marque fussent de pareille bonté. Mais le
« prévost de Paris, par sa sentence du xx^e jour de mars 1754,
« auroict fait deffences audict Langlois de mettre sur la couver-
« ture de ses cartes l'enseigne de l'hostel dudict Guimyer qui sont
« les trois poissons et deux porez espiez et de ne s'aider des marques
« et enseignes dudict Guimyer, partye ou portion d'icelle, direc-
« tement ou indirectement, comme de mettre deux poissons au
« lieu de trois, sous peyne de confiscation et d'amende arbitraire
« et condamné le dict Langlois ès dépens. — Dont il aurait appelé
« et finalement la Cour par son arrest en forme de jugé auroict mis

« l'opposition et ce dont avoyt été appellé au néant sans amende
« et les parties hors de cour et de procès sans despens. Prononcé
« le 14^e jour d'aoust 1574 entre les jugez. »

Cet arrêt est suivi d'un autre jugement entre d'autres parties :

« Le lundy matin 3^e jour d'aoust 1579, moy plaidant pour
« Philippe Tinghy contre Jehanne Juneti, tout le contraire à
« l'arrêt précédent fut jugé. Car défenses furent faictes audict
« Tinghy de ne prendre la fleur de lys de Florence en la marque
« de ses livres, parce que c'estoit l'ancienne marque du feu père
« de la dicte Juneti. C'est arrêt est donné selon la decision de
« Bartolle en son traité de Insig (niis) et ar (mis). »

Dans le jugement de la première affaire, on voit que le prévost de Paris entendait sanctionner non seulement la contrefaçon proprement dite, mais encore l'imitation frauduleuse donnant naissance à la confusion. On ne sait pour quelles raisons la Cour a mis ce jugement à néant, peut-être se posait-il une question d'usage antérieur, comme dans la deuxième espèce.

Dans cette deuxième espèce, la demanderesse a obtenu gain de cause parce qu'elle a pu établir sa priorité d'usage sur la fleur de lys de Florence qui avait déjà servi de marque à feu son père.

Cette jurisprudence, comme on le voit, était plus ou moins contradictoire ; mais il y avait, en matière de marques de fabrique, des principes de propriété découlant tant du droit naturel que de règlements et édits extrêmement variés qui permettaient d'atteindre le contrefacteur et de protéger le fabricant.

La Révolution balaya, par le décret du 2 Mars 1791, toutes ces dispositions légales en supprimant les maîtrises et jurandes ; elle donna ainsi libre cours à la fraude et à la concurrence déloyale.

Une loi générale s'imposait, ce fut la loi du 25 Germinal an XI, qui permit au propriétaire d'une marque de poursuivre les contrefacteurs et d'obtenir des dommages-intérêts. Elle prévoyait en outre l'application des peines prononcées contre le faux en écriture privée.

Pour la première fois, on voit apparaître l'obligation d'un dépôt sans lequel on ne peut suivre une action en contrefaçon, et ce dépôt

a bien pour but d'aviser les tiers, ainsi qu'il ressort des termes de l'article 18 ainsi conçu :

« Nul ne pourra former une action en contrefaçon de sa marque, s'il ne l'a préalablement fait connaître d'une manière légale, par le dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier ».

Comme nous le verrons plus loin, la loi du 23 juin 1857, toujours en vigueur, prévoit également un dépôt nécessaire avant toutes poursuites.

Retenons de cet historique que, à travers les temps, la propriété des marques de fabrique a été considérée comme de droit naturel, s'acquérant par l'usage et donnant lieu à une protection tout au moins de droit commun. D'où cette conséquence que le dépôt, s'il peut être imposé pour exercer des poursuites, ne peut avoir pour effet de créer ce droit.



AVANT-PROPOS

Nous avons vu que, historiquement, le droit de propriété de la marque était un droit naturel qui s'acquerrait par le premier usage.

Certaines législations, dont la loi française peut être considérée comme le type, lui ont conservé ce caractère, en sorte que le dépôt, comme nous le verrons plus loin, n'intervient et n'est prescrit que pour permettre les poursuites en contrefaçon, ce que l'on exprime en disant qu'il est purement déclaratif et non attributif du droit de propriété.

A ce premier système, on oppose généralement celui de la loi allemande qui, ne faisant aucun cas des origines de ce droit, se refuse à le reconnaître sans un dépôt préalable qui le crée. Ce dépôt seul donne naissance au droit de propriété qui appartient exclusivement au premier déposant, sans qu'il soit tenu aucun compte des droits naturels du premier usager, ce dernier se trouvant pour ainsi dire exproprié ; il est attributif du droit de propriété.

D'autres législations, notamment l'Espagne, ont adopté un système mixte. La propriété d'une marque appartient en principe au premier usager. Le dépôt ne constitue qu'une présomption de cette propriété qui peut être contestée pendant un certain délai (trois ans pour l'Espagne, cinq et même sept ans pour d'autres pays) et revendiquée par quiconque établit une priorité d'usage. A l'expiration de ce délai, si aucune contestation ne s'est produite, le premier déposant bénéficie d'une prescription acquisitive. Le dépôt est ainsi déclaratif pendant une certaine période, à la fin de laquelle il devient définitivement attributif du droit de propriété.

CHAPITRE I^{er}

Du Dépôt purement déclaratif

SECTION I

La Loi Française

Sous l'empire de la loi du 22 germinal An xi, la jurisprudence de la Cour de Cassation s'était fixée en ce sens que le dépôt, purement déclaratif, était simplement une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon.

Les auteurs, sauf quelques exceptions, émettaient la même opinion.

D'ailleurs les articles 5 et 18 de la loi de l'an xi étaient suffisamment formels pour qu'il en soit ainsi :

L'article 5 disposait : « Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque sera tenu de l'établir d'une manière assez distincte.... » Cette expression laisse bien entendre qu'il y a une propriété préexistant avant l'accomplissement des formalités du dépôt.

D'autre part, l'article 18 précise : « Nul ne pourra former une action en contrefaçon de sa marque s'il ne l'a préalablement fait connaître d'une manière légale, par le dépôt d'un modèle au Greffe du Tribunal de Commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier ». Le dépôt de cette loi avait donc bien pour unique but de faire connaître aux tiers un droit déjà existant mais qui ne pouvait permettre des poursuites judiciaires qu'après cette publicité.

La loi du 23 Juin 1857, actuellement en vigueur, reprend en réalité la même idée, mais sous une forme moins nette et qui, si elle n'était éclairée par les travaux préparatoires, pourrait donner lieu à controverse sur le véritable caractère du dépôt.

L'article 2 de cette loi dispose : « Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'a déposé au greffe du du tribunal de commerce de son domicile : 1^o trois exemplaires du modèle de cette marque ; 2^o le cliché typographique de cette marque.... » (modifié par la loi du 3 Mai 1890 pour ce qui concerne les pièces à fournir, mais non pour ce qui concerne le premier membre de phrase sur lequel porte la discussion).

Certains critiques (BÉDARRIDE n^o 860 et DUVERGIER, cités par POUILLET) ont pu prétendre que, si l'on s'en tient au sens littéral de l'article 2, il n'y aurait pas de propriété exclusive sans le dépôt, d'où cette conséquence que le premier déposant aurait seul un droit exclusif, mais sans toutefois, d'après DUVERGIER, pouvoir interdire l'usage de leur marque aux premiers usagers.

Cette thèse, contredite d'ailleurs par tous les autres auteurs, n'est pas admissible si l'on veut bien se reporter au Rapport présenté par M. BUSSON au corps législatif le 25 avril 1857. Ce Rapport développe nettement le véritable sens qu'il convient de donner aux mots : « Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d'une marque.... ». Il rappelle, au surplus, que le texte primitif du projet de loi, qui comportait l'expression « Nul ne peut *acquérir* la propriété exclusive d'une marque..... » a été l'objet d'un amendement remplaçant le mot *acquérir* par le mot *revendiquer*. On supprime même pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce point, après avis du Conseil d'Etat, un paragraphe de l'article 3 du projet qui ne reconnaissait la propriété de la marque qu'à partir du jour du dépôt.

Si donc les termes de l'article 2 laissent place aux deux interprétations, l'intention du législateur est manifeste et ressort nettement du passage ci-après du Rapport sur lequel la loi fut votée :

« Adopter une marque, c'est se réserver propre l'emploi d'un « signe, c'est en interdire désormais l'emploi aux autres. Il est « donc nécessaire de faire connaître à tous que tel signe, hier dans

« le domaine public, est devenu maintenant une propriété particulière et exclusive. S'il convient de protéger cette propriété, il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépôt est la constatation officielle de cette prise de possession, la notification au public de ce droit de propriété : IL NE LE CRÉE PAS, IL LE RÉVÈLE ».

« Le dépôt est-il attributif ou seulement déclaratif de la propriété des marques ? C'est là une question grave, controversée encore sous la législation existant aujourd'hui, et que le projet du Gouvernement tranchait en faisant acquérir la propriété par le dépôt. »

« Que tout fabricant, tout commerçant doive, pour s'assurer le bénéfice de la loi, déposer une marque qui est une source de fortune pour lui, un gage de confiance pour le public, cela est évident ; il y a imprudence à agir autrement, et la loi n'a pas à le protéger puisqu'il ne le fait lui-même. Mais fallait-il le dépouiller de sa propriété, cet industriel, si négligent qu'il fût, à ce point qu'il pût être poursuivi par un tiers, qui, non content d'usurper sa marque, en aurait opéré le dépôt ? Tel eut été, en effet, la conséquence fatale d'un principe rigoureux ; il nous a paru dangereux de faire dépendre de l'accomplissement d'une formalité, de soumettre à la chance, d'une diligence plus active, la propriété d'une marque qui, le plus souvent, tire son importance de son ancienneté, et n'a pas été déposée à cause de son ancienneté même. »

« Cette pensée a inspiré à notre honorable collègue, M. LEGRAND, un amendement consistant à remplacer les premiers mots de l'article 2 par ceux-ci : « Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive, etc.. » ; cet amendement adopté par votre commission, l'a été également par le Conseil d'Etat ».

« Les mêmes raisons nous avaient portés, avec M. LEGRAND, à demander le changement du 1^{er} paragraphe de l'article 3, en ne reconnaissant la propriété de la marque qu'à partir du jour du dépôt ; cette disposition paraissait faire du dépôt la cause

« de la propriété. Le Conseil d'Etat, par la suppression de ce paragraphe, a écarté toute difficulté et rendu inutile l'amendement par lequel nous écrivions dans l'article 3 comme dans l'article 2, ce principe que le dépôt est simplement déclaratif de la propriété des marques. *Ainsi donc, au propriétaire d'une marque déposée, le bénéfice de la loi actuelle, des garanties spéciales qu'elle institue et des actions qu'elle organise ; à celui qui n'effectue pas le dépôt, le droit commun. Il se servira de sa marque sans pouvoir en être dépouillé et il demandera à l'article 1382 du Code Napoléon les moyens de se défendre contre toute concurrence déloyale.....* »

Comme on le voit par cet extrait le législateur n'a rien modifié aux notions de la propriété des marques telles qu'elles résultent de l'ancien droit. Par les mots « Nul ne pourra revendiquer la propriété... », il a simplement voulu que le dépôt précédât toutes poursuites en contrefaçons. Tel est le véritable sens de l'article 2, puisque le projet primitif qui prévoyait le dépôt attributif, a été repoussé tant par la commission que par le Conseil d'Etat.

D'ailleurs, les Cours et Tribunaux, dès les premières applications de la loi de 1857 s'accordèrent pour reconnaître que le dépôt prescrit par l'article 2 est simplement déclaratif du droit de propriété qui s'acquiert par le premier usage indépendamment et en dehors de tout dépôt.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 mars 1864, dans une affaire Calmel (Annales de la propriété industrielle 1864, page 193), fixe définitivement cette jurisprudence qui n'a pas varié depuis, sauf un ou deux arrêts.

On cite, toutefois, à titre de curiosité, un arrêt de la Cour de Paris (13 novembre 1861, Annales 1861, page 414, POUILLET E. 1912, n° 202 *in fine*), qui considère que la marque n'appartient au premier usager que s'il en a effectué le dépôt ; que la marque non déposée est censée appartenir au domaine public, et que son adoption par une industrie rivale n'est plus légalement réprimable, sauf le cas d'abus ou de fraude.

Mais cet arrêt, seul de son espèce, est en contradiction formelle avec toute la jurisprudence.

SECTION II

Des Conséquences du Dépôt déclaratif

A. — **Naissance du droit de propriété des marques. Le premier usager.** — Une des premières conséquences du dépôt déclaratif et non attributif au droit de propriété de la marque est de ne rien changer au mode primitif d'acquisition de ce droit.

La marque s'acquiert donc, comme dans l'ancien droit, par l'usage et c'est le premier usager qui doit en être considéré comme le propriétaire.

Pour bien comprendre cette prise de possession il est indispensable de dire que, en cette matière, le caractère de nouveauté exigé par l'appropriation est différent de celui de la nouveauté exigé en matière de brevets d'invention. La nouveauté, quant aux marques, est toute relative. Il ne peut être question de créer, au sens propre du mot ; il s'agit simplement d'appliquer pour la première fois un signe, connu ou non, à un objet déterminé. Il faut, mais il suffit, que le signe revendiqué n'ait jamais été employé ou plus justement ne soit pas approprié par un concurrent (car, nous le verrons plus loin, une marque abandonnée, peut à nouveau faire l'objet d'un droit privatif), pour désigner les objets que l'on veut, pour la première fois, revêtir de cette marque. Par exemple, une marque consistant dans la représentation d'un éléphant déjà employée pour désigner des peignes peut valablement faire l'objet d'un nouveau droit privatif appliquée à des automobiles ou à d'autres industries, à l'exclusion de celle des peignes.

Il s'agit, en effet, non d'une invention mais de la simple application nouvelle d'un signe destiné uniquement à indiquer une provenance et à éviter toute confusion avec des objets similaires. Or, nul ne confondra une automobile avec un peigne et, par suite,

rien ne s'oppose à ce que deux ou plusieurs propriétés exclusives puissent coexister sur un même signe appliqué à des industries différentes.

Pour distinguer ses produits, l'industriel (ou le commerçant) a donc à sa disposition tous les signes possibles et imaginables (à la condition, toutefois, qu'ils ne soient ni vulgaires, ni nécessaires ou génériques, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas descriptifs de la nature, de la qualité ou de la composition des objets désignés), qui n'ont pas encore été employés pour désigner les produits de son industrie ou de son commerce. Ces signes sont la *res nullius*. Il n'a qu'à faire son choix et, par simple usucapion, en apposant le signe adopté sur les produits qu'il livre au public, il en devient propriétaire.

Quid de l'usage secret ? — Il va de soi que l'usage secret serait insuffisant pour acquérir la propriété d'une marque. L'usage doit s'entendre dans ce sens que la marque doit avoir été employée dans le but de désigner certains produits, d'en indiquer la provenance ; il faut donc que le produit revêtu de la marque ait été mis sous les yeux du public, ait été exposé en vente.

« L'usage, dit M^e ALLART dans son Traité des marques de fabrique (N^o 47), doit enfin présenter une certaine publicité ; il faut qu'il s'affirme par la vente ou, tout au moins, par la mise en vente des produits revêtus de la marque. C'est, en effet, dans le contact qu'a pris la marque avec la clientèle que se trouve la raison d'être de sa protection. La simple commande d'étiquettes, et même leur impression, ne sauraient en conséquence, être considérées comme un usage créateur de la propriété ».

Quid de l'usage accidentel ? — Il faut en dire autant de l'usage accidentel. Il paraît hors de doute que si l'usage n'est qu'accidentel, il n'est pas fait à titre de marque de fabrique, c'est-à-dire que l'emploi du signe n'a pas été fait dans le but d'indiquer la provenance de la marchandise ; l'intention d'appropriation fait défaut également.

Il a été jugé dans ce sens que le fait, par un fabricant d'avoir apposé un lion sur un produit, sans intention de l'adopter pour

marque, mais accidentellement et uniquement à la demande de certains clients, ne pouvait faire naître un droit à son profit (Cour de Paris, 14 avril 1877 et Cassation crim. 22 Décembre 1877. Pat. 78.5 et 11).

Quid de l'usage à titre d'enseigne ? — L'enseigne proprement dite est un tableau ou un signe quelconque qui figure sur l'établissement même de l'industriel ou du commerçant. Généralement, elle ne suit pas le produit, ne s'appose pas sur lui. Tant qu'elle conserve ce caractère, elle ne peut être assimilée à une marque de fabrique et ne jouit, conformément au droit commun, que d'une protection locale.

Mais, du jour, où l'enseigne est apposée sur les produits ou simplement sur leurs enveloppes, elle prend tous les caractères d'une marque de fabrique et son usage, non plus à titre d'enseigne, mais à titre de marque, peut engendrer un droit de propriété s'étendant à tout le territoire.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 24 juin 1907, met bien en valeur cette distinction :

« La généralité des termes de l'article 1^{er} de la loi de 1857 permet
« de considérer comme marques de fabrique toutes dénominations,
« servissent-elles d'enseignes, à condition, toutefois, qu'il soit
« justifié, outre le dépôt, qu'elles ont servi non seulement d'en-
« seignes, mais effectivement comme marques appliquées sur les
« produits. Peu importe du reste que le dépôt fût de longtemps
« postérieur à cet usage. Toute usurpation de la dénomination,
« même comme enseigne, serait illicite si elle était postérieure
« au premier usage de la marque fait par le demandeur, fut-ce
« dans une autre localité. Mais on ne saurait considérer comme
« usage d'une marque, le fait de l'avoir revendiquée, dans un procès
« avec des tiers, ou l'affirmation qu'on a pu faire de cet usage dans
« le dépôt. En conséquence, l'usage fait de la dénomination AU
« LOUVRE, comme enseigne en une autre ville que Paris
« (Bordeaux en l'espèce) à une époque où la Société du Louvre
« ne l'avait utilisée que comme enseigne ou nom de magasin et
« pas encore comme marque de fabrique ne constitue pas une

« usurpation prévue par la loi de 1857 (Recueil de Bordeaux 1907. « 1. 373) ».

La propriété de l'expression AU LOUVRE en tant que marque de fabrique n'a pris naissance que le jour, où effectivement, la Société Le Louvre l'a apposée sur ses produits. C'est pourquoi cette société, n'ayant pu faire remonter son premier usage en tant que marque antérieurement à l'usage de l'enseigne par le concurrent de Bordeaux, ce dernier n'a pu être inquiété.

Prescription acquisitive. — La question de savoir s'il est possible d'acquérir la propriété d'une marque par prescription a donné lieu à de nombreuses controverses.

La marque de fabrique est un bien meuble et sa propriété est un droit incorporel qui s'acquiert, nous l'avons vu, par le premier usage,

Posons la question par un exemple : un commerçant choisit une marque nouvelle et, sans la déposer, en fait un usage continu sans nulle intention de l'abandonner ; il en est propriétaire exclusif, indépendamment de tout dépôt. Un concurrent qui ignore ce premier usage, choisit la même marque et en fait un usage continu pendant plus de trente ans (il ne peut être question de la prescription triennale de l'article 2279 qui ne s'applique qu'aux meubles corporels) ; peut-il, à l'encontre même du premier usager, en acquérir la propriété exclusive par application de l'article 2229 du code civil ?

Certains auteurs déclarent qu'une telle prescription est impossible, s'agissant de droits personnels mobiliers.

D'autres répondent à cette première objection que nulle part dans le code civil, il n'est exigé que la prescription porte sur un objet matériel et qu'au surplus, l'article 2228 précise que « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit. », cet article figurant au Titre xx de la Prescription.

On se trouverait, par suite, en présence de l'article 2262 aux termes duquel : « Toutes actions, tant réelles que personnelles, « sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette « prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse « lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

Dès lors, quelles raisons sérieuses y aurait-il d'en exclure les actions relatives à la propriété des marques.

Telle est l'opinion émise par M^e ALLART dans son *Traité des Marques*, n^o 49.

Mais, en réalité, cette discussion ne présente qu'un intérêt purement juridique. En effet :

Pour pouvoir prescrire, il faut, conformément à l'article 2229, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Or, cette situation paraît impossible, si, selon l'hypothèse, le premier usager a continué lui-même à exploiter la marque ; car le concurrent n'a pu jouir de la marque d'une manière exclusive et à titre de propriétaire ; sa possession d'ailleurs est généralement équivoque et non paisible.

La Cour de Cassation a toujours évité soigneusement de trancher la question en droit, se bornant à apprécier en fait. C'est ainsi que, dans un arrêt de 1906, elle décide, relativement à la marque *Fil au Chinois*, que :

« à supposer qu'il soit possible d'acquérir une marque par la « prescription, c'est à bon droit que le juge du fait déclare que « la prescription n'aurait pu s'acquérir légalement, lorsqu'il constate que la possession invoquée est équivoque et atteinte de prescription (Req. 24 Janvier 1906, *Annales* 1907 I. 176). »

La question serait également sans intérêt dans l'hypothèse où le premier usager aurait abandonné sa marque et où, par suite, le concurrent aurait pu jouir d'une possession exclusive et non équivoque. En effet, conformément au mode d'acquisition par l'usage que nous avons exposé plus haut et qui résulte du caractère purement déclaratif du dépôt, la marque abandonnée étant devenue *res nullius*, le second commerçant était en droit d'en faire à son profit une nouvelle et légitime appropriation, sans avoir besoin de recourir à la prescription.

Modes de preuves de la propriété des marques. — Ce droit de propriété de la marque naissant avec le premier usage

s'établit par la preuve de la priorité d'usage. S'agissant d'un fait matériel, tous les modes de preuves du droit commun sont applicables.

Cette preuve résultera, en général, de factures, de commandes, des livres comptables, etc....

Mais, la priorité pourra être établie, à défaut de preuve, par la preuve testimoniale, avec tous les inconvénients et tous les aléas qu'elle comporte. Disons dès à présent, nous y reviendrons plus loin, qu'elle présente les plus graves dangers.

La propriété peut même résulter de simples présomptions, le juge du fait ayant plein pouvoir d'appréciation.

Le dépôt est-il par lui-même un mode d'acquisition de la marque ? — Si l'on applique rigoureusement les principes de droit qui régissent la matière, l'usage seul créant le droit, on arrive à cette conclusion que le dépôt sans l'usage ne crée aucun droit. Telle devrait être la conséquence inévitable du système à dépôt purement déclaratif.

Le dépôt ne crée, en effet, qu'une présomption de propriété et de priorité d'usage, présomption qui peut être combattue par la preuve contraire. Certains auteurs, dont **POUILLET** dans ses premières éditions (il revint plus tard sur son opinion, devant une jurisprudence nettement contraire), ont défendu généreusement ces principes. Une marque de fabrique, en effet, n'existe que si elle a été effectivement appliquée sur un produit mis à la disposition du public.

On ne peut nier que, dans l'application, cette manière de voir eût présenté certaines difficultés. Supposons deux commerçants A et B, qui déposent successivement la même marque, A étant le premier déposant. Ni l'un, ni l'autre n'en ont fait usage avant le dépôt et ce n'est que plus tard que B, le premier, applique cette marque sur ses produits. C'est B, le premier usager, qui devrait être, au nom des principes, le seul et unique propriétaire de la marque. A, pour se défendre, dira : « Je suis le premier déposant et mon usage est, jusqu'à preuve contraire, présumé remonter au jour de mon dépôt ; comme l'usage de B est postérieur à mon dépôt,

la priorité m'appartient. » Comment B fera-t-il la preuve contraire, la preuve d'un fait négatif ? Il est vrai qu'il pourra réunir de fortes présomptions pour renverser le fardeau de la preuve, comme cela se fait pour la preuve de la non exploitation en matière de déchéance des brevets d'invention ; mais il aura certainement le plus grand mal à établir son premier usage.

Cette thèse, malgré la difficulté signalée, aurait très bien pu être consacrée. La thèse contraire a prévalu et la jurisprudence est actuellement unanime à décider que le dépôt seul, indépendamment de tout usage, est suffisant pour créer, un droit de propriété (Cassation, 1^{er} décembre 1890, Ann. 93.333 ; 29 mars 1893, Ann. 94.78 ; 11 mai 1903, Ann. 04.29 ; 24 janvier 1906, Ann. 07.176 ; 20 décembre 1909, Ann. 10.2.10).

Pour justifier cette seconde thèse, on peut faire valoir que le dépôt est tout au moins une prise de possession mise sous les yeux du public avec intention d'appropriation. On en arrive ainsi, plus ou moins justement, à assimiler le fait du dépôt à un premier usage donnant naissance au droit de propriété.

C'est en ce sens que l'on a pu dire que le dépôt dans le système déclaratif de la loi française, participait quelque peu du système attributif.

B. — **Poursuites en contrefaçon.** — Le seul effet du dépôt, à part son assimilation à un premier usage, au point de vue des droits du déposant, est de permettre à ce dernier des poursuites en contrefaçon. Le dépôt doit précéder l'action ; il doit être effectué avant l'acte introductif d'instance. Cela résulte des termes formels de la loi : « Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d'une marque, s'il n'a déposé..... » Sans cette formalité primordiale, l'action serait irrecevable, soit au civil, soit au correctionnel. Le dépôt au cours des poursuites n'aurait pas pour effet de revalider la procédure ; il serait tardif (Cour de Lyon, 28 Janvier 1912, Ann. 12.271).

Cela se comprend aisément, surtout lorsque l'on a fait choix de la voie correctionnelle. La loi de 1857 fait de la contrefaçon de marque un délit et le prévenu est présumé de mauvaise foi, cette présomption étant précisément basée sur ce fait qu'il a eu connaissance de la marque par la publicité de son dépôt.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des poursuites en contrefaçon aboutissant à une condamnation pénale et à des dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel et à des dommages-intérêts seulement basés sur le préjudice causé par ce délit devant le tribunal civil, ce qui ne veut pas dire que le propriétaire d'une marque non encore déposée soit démuní de toute action contre les usurpations de sa marque.

Concurrence déloyale. — Quels sont les droits de celui qui, ayant négligé de déposer sa marque, ne peut invoquer la protection de la loi de 1857, et qui, cependant, en tant que premier usager, a droit à une certaine protection contre l'usurpation.

La réponse se trouve dans le rapport, à la fin du passage que nous avons cité (SECTION I) : « Ainsi donc, au propriétaire d'une « marque déposée le bénéfice de la loi actuelle, des garanties spéciales qu'elle institue, et des actions qu'elle organise ; à celui « qui n'effectue pas le dépôt, *le droit commun*. Il se servira de sa marque « sans pouvoir en être dépouillé et il demandera à l'article « 1382 du Code Napoléon les moyens de se défendre *contre toute* « *concurrence déloyale....* »,

Celui qui n'aura pas déposé sa marque aura donc une action en concurrence déloyale, qu'il devra introduire non plus devant le tribunal civil ou le tribunal correctionnel (compétence spéciale prévue par la loi de 1857), mais devant le tribunal de commerce.

Faits de contrefaçon antérieurs au dépôt. — Le dépôt une fois effectué, le déposant peut-il poursuivre les faits antérieurs à ce dépôt ?

Il est hors de doute qu'il peut, nous venons de le voir, les poursuivre devant la juridiction commerciale ; mais le peut-il devant les tribunaux civil et correctionnel ?

Éliminons de suite le cas où, en présence de faits antérieurs et de faits postérieurs au dépôt, le tribunal civil, valablement saisi

des seconds, le devient également pour les premiers, par suite de sa plénitude de juridiction ; mais il n'en serait pas de même si l'action était introduite devant le Tribunal correctionnel qui, dans le cas où il serait incompétent pour les faits antérieurs au dépôt (question à examiner), ne pourrait que décider sur le délit constitué par les faits postérieurs au dépôt et apprécier l'importance du dommage occasionné au demandeur par ce délit, à l'exclusion de ceux résultant des faits antérieurs au dépôt, — ces derniers constituant, dans l'hypothèse, des faits de concurrence déloyale échappant à sa compétence.

Revenons à la question posée, qui peut se traduire ainsi : le dépôt est-il uniquement une condition de forme des actions civiles et pénales instituées par la loi de 1857, ou bien a-t-il un effet sur le fond même du droit en qualifiant de « contrefaçon » uniquement les faits postérieurs au dépôt ?

Dans le premier cas, le demandeur, en règle avec la loi dès le dépôt effectué, est recevable en son action, et le délit de contrefaçon qui préexistait avant le dépôt sans pouvoir être poursuivi, devient justiciable des juridictions spéciales instituées par la loi de 1857.

D'après la seconde thèse, au contraire, les faits d'usurpation de la marque ne deviennent un délit que par l'effet du dépôt qui ne peut agir rétroactivement à cet égard.

En faveur de la seconde thèse, qui est celle adoptée à tort ou à raison par la jurisprudence (Cassation 21 janvier 1892, Annales 1893, page 276), on prétend que, dans l'esprit du législateur, le délit de contrefaçon n'est caractérisé que si le public a été avisé par le dépôt de l'appropriation exclusive de la marque par le déposant. Ainsi, non seulement l'auteur de faits antérieurs au dépôt serait présumé de bonne foi, la bonne foi étant exclusive de tout délit, mais encore il ne pourrait être considéré que comme ayant commis une faute.

N'y a-t-il pas encore là une atteinte au principe du dépôt purement déclaratif du droit de propriété de la marque ? Ce droit préexiste à tout dépôt. S'il est violé et si la mauvaise foi peut être

établi en dehors du dépôt par la simple notoriété de la marque que n'a pu ignorer l'usurpateur, pourquoi le propriétaire lésé ne pourrait-il pas (en se mettant en règle avec la loi, c'est-à-dire en déposant sa marque) poursuivre les faits antérieurs au dépôt, comme cela se pratique en matière de propriété littéraire et artistique. On sait, en effet, que le dépôt prescrit par la loi de 1794 sur la propriété littéraire et artistique, tel que l'a interprété la jurisprudence, ne crée pas le droit, mais a simplement pour effet d'en assurer l'exercice.

Ce que l'on aurait pu décider pour respecter le principe du dépôt purement déclaratif, c'est que, le dépôt étant effectué, l'action est recevable même pour les faits antérieurs à ce dépôt, à charge par le demandeur d'établir la mauvaise foi pour caractériser le délit de contrefaçon. A partir du dépôt, par contre, les faits de contrefaçon postérieurs à ce dépôt deviennent une sorte de délit contraventionnel, qui ne souffre pas la preuve contraire, le contrefacteur ayant tout au moins commis une faute lourde en ne se renseignant pas sur un dépôt qu'il pouvait aisément connaître par sa publication.

Mais, il y aurait encore à distinguer les faits de contrefaçon proprement dite et les faits d'imitation frauduleuse.

Les premiers qui s'entendent de la copie servile de la marque, supposent nécessairement la mauvaise foi permettant de poursuivre soit au civil, soit au correctionnel. Les seconds (article 8) ne peuvent être assimilés à la contrefaçon que s'ils sont accompagnés de la mauvaise foi indispensable pour donner lieu à une condamnation pénale.

Sans prendre parti dans cette discussion qui n'a pas de réel intérêt pratique puisque le propriétaire de la marque conserve son action en dommages-intérêts, basée sur l'article 1382, action qu'il peut introduire devant la juridiction commerciale à défaut des juridictions civile et correctionnelle, disons toutefois que la première thèse s'accorde mieux avec le système du dépôt purement déclaratif du droit de propriété.

Le premier déposant n'est pas nécessairement le propriétaire de la marque et son dépôt peut être annulé au profit du premier usager. — Le dépôt n'ayant pas pour effet d'attribuer la propriété à celui qui l'effectue, ce dernier n'est que présumé être le premier usager. S'il ne l'est pas, il va de soi que son dépôt peut être annulé, la marque non seulement n'étant pas nouvelle lors du dépôt mais encore faisant l'objet d'une autre propriété. Le premier usager, seul propriétaire exclusif de la marque, pourra alors valablement la déposer à son tour et, quoique son dépôt soit postérieur en date, faire valoir ses droits en justice à l'encontre même du premier déposant

Il n'en peut-être autrement avec le système déclaratif.

Toutefois, ajoutons que la priorité d'usage devra être certaine et résulter d'une possession qui s'est affirmée par des actes incontestables de publicité tels que la mise en vente de produits revêtus de la marque, avec intention de conserver la propriété exclusive de cette marque.

Cette conséquence du caractère purement déclaratif du dépôt est une de celles qui permettent le mieux de se rendre compte de la portée du système de la loi française.

Le premier usager seul est propriétaire de la marque, quelle que soit l'importance de son commerce ; ce peut être l'usage presque ignoré d'un petit commerçant de province. Cet usage, pourvu qu'il soit publié, sera suffisant et donnera à son auteur un droit indiscutable. Ce droit exclusif s'étendra à tout le territoire.

Cela est juste, en principe : ce petit commerçant a capté une *res nullius* avec l'intention de la conserver pour en faire usage, au besoin dans toute la France, son commerce et sa réputation étant susceptibles de s'étendre au-delà de son village.

Mais cela peut aussi conduire, en fait, à la plus grande iniquité. Si l'on envisage en effet, d'autre part, la situation du premier déposant de bonne foi, ignorant, et pour cause, la propriété du premier usager qui ne s'est pas fait connaître, en dehors de son village, par la publicité du dépôt, et qui a pu faire d'énormes frais de publicité, on peut être étonné que ce premier usager qui, peut-être, a attendu

avec malice les effets profitables de cette publicité, soit fondé à lui dire : « Toute cette publicité a été faite à vos frais et à mon seul profit ».

Nous reviendrons plus loin sur cette question délicate.

C. — **Conservation et perte de la propriété des marques.**

— De même que l'acquisition, la conservation du droit de propriété des marques, se fonderait sur l'usage. La continuité de cet usage renouvelerait sans cesse l'appropriation et conserverait le droit.

La propriété de la marque une fois acquise étant en principe perpétuelle, si le propriétaire n'a jamais eu l'intention de l'abandonner, il serait peut-être plus juste de dire qu'elle se conserve par la seule volonté, manifestée d'une manière ou d'une autre, d'en rester propriétaire. Or, la principale manifestation de cette volonté étant précisément l'usage continu, cet usage continu conserve la propriété.

Ce qui ne veut pas dire qu'un usage continu soit indispensable pour conserver cette propriété qui ne peut se perdre (sauf les cas de cession et de mutation) que par une manifestation certaine d'abandon exprès ou tacite.

Il résulte même des arrêts de cassation que nous avons eu l'occasion de citer au sujet du mode d'acquisition des marques par le dépôt que ce dernier, indépendamment de tout usage, suffit tant pour acquérir la propriété que pour la conserver pendant toute la durée de la protection légale (15 ans), à moins naturellement, d'un abandon certain et indiscutable ; mais l'abandon ne se présume pas, quoiqu'il puisse être tacite et résulter d'un ensemble de faits ne laissant place à aucun doute.

Abandon tacite. — Nous n'avons rien à dire de l'abandon exprès qui est au surplus extrêmement rare.

Quant à l'abandon tacite, il est souverainement apprécié par les juges du fait.

Nous avons vu que le non usage de la marque ou plus exactement la cessation ou l'interruption de cet usage ne sont pas par

eux-mêmes une manifestation évidente d'abandon, mais si cette cessation d'usage ou cette interruption prolongée sont accompagnées de circonstances indiquant nettement que le propriétaire de la marque a cessé son emploi sans intention de le reprendre, on peut considérer qu'il y a abandon tacite.

La question présente-t-elle un intérêt ? On pourrait, en effet, nous objecter que, s'il y a véritablement abandon, l'ancien propriétaire n'aura aucune bonne raison pour contester les droits du nouvel occupant et que, précisément s'il les conteste il manifeste par là qu'il n'a pas abandonné.

Ce serait une erreur que de raisonner ainsi, la question présentant au contraire, un très gros intérêt pratique, car ce serait un véritable moyen de chantage à la disposition du premier usager qui aurait effectivement abandonné sa marque. La voyant réapparaître sur le marché avec une réclame qui pourrait être importante et avantageuse, il s'empressera, s'il est sans scrupules, de faire valoir des droits que, en réalité, il avait abandonnés. C'est alors que le nouvel occupant aura le plus grand intérêt à dévoiler cet abandon et à le faire prononcer par le Tribunal ; mais ne craignons pas de le répéter, c'est avec la plus grande circonspection que le juge du fait admet l'abandon.

Une interruption d'usage plus ou moins prolongée peut être, en effet, parfaitement justifiée, notamment dans le cas de crise commerciale, d'événements politiques ou même simplement si, la mode venant à changer, la vente du produit qu'elle distinguait se trouve suspendue pour reprendre à une date indéterminée avec un nouveau caprice de la mode.

D'autres causes d'interruption n'impliquent pas l'abandon ; par exemple, il peut se faire qu'un fabricant ou commerçant sans cesser la vente de son produit, expérimente successivement plusieurs marques pour adopter définitivement celle qui aura eu le plus de succès auprès du public ; il aura ainsi réservé l'une d'elles dont il aura cessé momentanément l'usage, mais avec l'intention de la reprendre si les autres ne lui donnent que moins de satisfaction.

Cessation du commerce. — Si le commerçant ou fabricant cesse son industrie ou son commerce, liquide en un mot son établissement sans le céder, sa marque peut-elle être considérée comme abandonnée ? Redevient-elle la *res nullius* susceptible d'une autre appropriation ?

« S'il n'y a plus, dit M. BÉDARRIDE (n° 973) ni commerçant, ni fabricant, ni produits, où serait la raison d'être de la propriété d'un emblème, d'un symbole, d'un signe qui n'a de valeur possible que celle qu'il reçoit de la qualité de celui qui l'emploie, et de l'usage qui en est fait. La contrefaçon, l'usurpation, l'imitation de la marque, n'est punissable et punie que parce qu'elle est dans le cas de créer une concurrence déloyale, de discréditer des produits jusque-là réputés, double préjudice qu'il est juste et nécessaire de prévenir. Mais avait-on à la redouter pour celui qui, voulant jouir en repos du fruit de son labeur, a liquidé son commerce et renoncé à son exercice ? Le seul profit qu'il pût encore retirer de sa marque était la valeur qu'elle donnait à son établissement. Mais s'il n'a ni vendu, ni transmis celui-ci à son successeur, s'il a ainsi purement renoncé au commerce, le reconnaître propriétaire exclusif de la marque serait faire de celle-ci un meuble ou un immeuble (l'auteur emploie ici le mot de meuble dans le sens de meuble corporel) et elle n'est évidemment ni l'un, ni l'autre. La marque, pur accessoire du commerce, suit nécessairement le sort de celui-ci. La cessation du commerce le rend au domaine public dont elle avait été tirée ; elle redevient *res nullius* et appartient désormais à tous ». (Cité par POUILLET).

Ainsi, selon M. BÉDARRIDE, l'abandon du commerce entraînerait ipso facto l'abandon de la marque.

Il va de soi que si l'abandon de l'établissement est certain et sans intention de le reprendre à une date plus ou moins rapprochée, si le fabricant ou commerçant y a purement renoncé, selon l'expression de l'auteur, cette renonciation laisse supposer une pareille renonciation de la marque qui n'a plus aucune raison d'être.

Mais, à notre avis, le problème ainsi posé est mal posé, puisqu'il suppose une renonciation définitive à reprendre la fabrication ou

le commerce du produit couvert par le marque. Cette renonciation définitive ne peut pas plus se présumer que l'abandon de la marque. Le commerçant ou fabricant peut, en effet, avoir l'intention plus ou moins arrêtée de reprendre son commerce sous une autre forme après quelques années de repos, ou au nom d'un de ses fils, d'un tiers, d'une société qu'il se propose de former.

Et même, l'abandon du commerce serait-il certain qu'on ne doit pas en conclure d'une manière absolue que la marque a été abandonnée définitivement, car cette marque qui peut jouir d'une certaine réputation représente une valeur marchande ; elle peut être cédée, sans l'établissement qui peut en revanche n'avoir aucune valeur.

On doit donc conclure que la cessation du commerce n'implique pas l'abandon de la marque, mais on doit en tenir compte pour apprécier s'il y a ou non abandon de la marque. Si l'abandon du commerce dure un temps suffisamment long, temps pendant lequel la marque ne sera pas non plus employée, le juge du fait pourra considérer qu'il y a abandon de la marque.

Défaut de renouvellement du dépôt. — L'article 3 de la loi de 1857 précise que le dépôt n'a d'effet que pour quinze années, mais que la propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d'un dépôt.

Il peut arriver, et effectivement il arrive fréquemment que le déposant, tout en continuant à faire usage de sa marque, néglige ou oublie de redéposer sa marque à l'expiration du terme de quinze années. Dans quelle mesure ses droits ont-ils été atteints ?

Pour ce qui concerne ses droits de propriété à la marque, il est évident que cet oubli ou même cette négligence n'a pu avoir aucun effet à leur égard. Cette propriété, qu'il a acquise par sa priorité d'emploi et qu'il a conservée par un usage régulier, ne peut lui être contesté. Nous n'avons pas à revenir sur ce principe qui est celui de la loi française. Le dépôt qu'il a effectué n'ayant pas eu pour effet de créer son droit exclusif, à son expiration ses droits de propriétaire restent les mêmes.

Il se trouve simplement dans la même situation que s'il n'avait pas déposé sa marque. Comme conséquence, il ne peut poursuivre en contrefaçon les usurpateurs ; il ne peut que leur intenter une action en concurrence déloyale basée sur l'article 1382.

Les auteurs ont pu cependant discuter en raison de la formule employée par le législateur : « La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d'un dépôt ». Cette expression « peut être conservée » pourrait laisser supposer que, si le dépôt n'est pas renouvelé, la propriété n'est pas conservée. Mais les termes du Rapport sont trop formels pour que l'on puisse soutenir que les rédacteurs de la loi ont eu une telle pensée, le dépôt étant déclaratif et non attributif du droit de propriété. Nous avons suffisamment développé cette question.

L'industriel ou le commerçant qui omet de renouveler son dépôt, conserve donc ses droits de propriétaire s'il n'a pas abandonné sa marque par un non usage prolongé.

Si, au contraire, on se trouve en présence, à la fois, d'un non usage prolongé et d'une absence de renouvellement du dépôt, le juge du fait pourra retenir l'absence de dépôt comme un des éléments concourant à établir un abandon tacite.

Prescription extinctive. — Nous avons traité déjà la question de la prescription acquisitive et exposé les deux thèses en présence. Nous avons exposé qu'elle ne se pose en réalité qu'au point de vue purement théorique, car, si le premier usager, qui est régulièrement le seul propriétaire exclusif, n'a pas abandonné sa marque et à continué à en faire usage d'une manière suffisante pour qu'on puisse considérer qu'il n'y a pas abandon tacite, le second usager, qui n'a pu jouir à titre de propriétaire (puisque sa possession n'est pas exclusive) ne peut prescrire. Si, au contraire, le premier usager a abandonné sa marque, expressément ou tacitement, le second usager s'est purement et simplement approprié une *res nullius*, dont la propriété ne peut pas lui être contestée, sans qu'il ait besoin d'avoir à invoquer la prescription.

La question de prescription extinctive est la même au point de vue juridique, mais elle présente un certain intérêt au point de vue pratique.

Nous supposons également (autrement la question ne se poserait pas), que le premier usager a continué à faire usage de sa marque, qu'il ne l'a pas abandonnée, il a simplement négligé d'exercer ses droits de propriétaire contre un tiers qui a pris possession de sa marque et la situation a duré plus de trente ans. N'ayant pas joui lui-même exclusivement en laissant un tiers faire usage de sa marque pendant plus de trente ans, son droit exclusif se trouve-t-il prescrit ? Ou bien, au contraire, conserve-t-il son droit exclusif et peut-il poursuivre l'usurpateur qui, nous l'avons dit, ne jouit pas d'une possession suffisante pour avoir acquis la marque ?

Il ne faut pas oublier que la contrefaçon est un délit et que le second usager a commis tout une suite de délits qui, de trois ans en trois ans, se sont trouvés prescrits au point de vue pénal, sauf pour la dernière période de trois ans.

S'il ne s'agissait que de l'action relative à chaque délit, la question serait simple : il y a prescription pour chaque délit remontant à plus de trois ans. Mais ira-t-on jusqu'à dire que le propriétaire de la marque perdra ses droits de poursuite pour les délits non prescrits et ceux mêmes à commettre par la suite. Que le juge du fait tienne compte de sa négligence à poursuivre ou de sa longue tolérance pour modérer la peine et réduire au minimum les dommages-intérêts, très bien, mais que de cette tolérance, on en fasse une arme contre lui pour arriver jusqu'à le déposséder complètement de sa propriété, non. Nous ne pouvons l'admettre.

Certains auteurs l'ont cependant prétendu, mais on peut leur répondre, en droit, que le droit de propriété de la marque est un droit réel auquel la prescription trentenaire, faite pour les actions personnelles, n'est pas applicable.

Tolérance à l'égard des contrefacteurs. — Nous venons de dire que, en principe, la tolérance du propriétaire de la marque à l'égard des contrefacteurs ne peut avoir pour effet de lui faire perdre son droit de propriété, même si cette tolérance a duré

trente ans. Le droit et l'équité le veulent ainsi. S'il en était autrement les propriétés les plus légitimes pourraient être anéanties par des faits éloignés que le propriétaire même aurait pu ignorer, ou qu'il aurait jugé inutile de poursuivre, le tort qu'ils lui font n'étant pas en rapport avec les frais à engager.

La jurisprudence est d'ailleurs unanime sur ce point.

Notamment, il a été jugé dans ce sens « que le fait que le propriétaire d'une marque de fabrique a négligé *pendant de longues années* d'exercer des poursuites à raison de l'usurpation de cette « marque, qu'on justifie avoir été maintes fois portée à sa connaissance, ne porte aucune atteinte à son droit privatif, mais autorise « seulement les tribunaux à *réduire dans de grandes proportions* « *le chiffre des dommages-intérêts* ». (Paris 23 Juillet 1903, POUILLET, « n° 277 *in fine*).

Il a encore été jugé :

« Le dépôt à lui seul n'établit pas le droit de propriété, ce « droit ne s'établit que par l'usage et le seul fait que les propriétaires de la marque SALVATOR n'ont pas poursuivi les différents « dépositaires de cette marque peut autoriser à conclure que ces « propriétaires ont usé de *tolérance*, mais non pas qu'ils ont abandonné leurs droits. (Cour de Paris, 20 Juillet 1910, Annales 1911, « II, Page 51).

Cependant, il ne faudrait pas que cette tolérance aille jusqu'à laisser la généralité des commerçants s'emparer de la marque. Qu'arriverait-il ? La marque deviendrait banale, elle risquerait même, si c'est une dénomination, de devenir la désignation même du produit, elle n'aurait plus le caractère d'une indication de provenance. Si le titulaire de cette marque a poussé la négligence jusqu'à laisser ainsi le domaine public s'en emparer, il n'est plus fondé à réclamer un droit exclusif qui aboutirait à lui conférer un véritable monopole sur le produit lui-même, ce que la loi ne peut tolérer.

Mais, pour en juger ainsi, les tribunaux doivent agir avec la plus grande circonspection et tenir le plus grand compte des efforts

que le propriétaire de la marque a faite pour lutter contre la contrefaçon.

Les cas sont rares d'une marque devenue banale ou nécessaire par la négligence de son propriétaire, mais ils se produisent quelquefois.

Il a été jugé ainsi :

« Que le créateur d'une marque valable déposée pour un produit pharmaceutique ne peut plus la revendiquer si, en fait, cette marque.... est devenue, sans protestation de sa part, la dénomination nouvelle et nécessaire du produit ; lui permettre de revendiquer cette marque aboutirait à lui donner sur le produit un monopole que la loi lui refuse » (Paris, 9 Novembre 1905 Ann. 06. 39 ; Lyon 28 Février 1907, Ann. 07.160 - Allart, page 140, note 1).

Mais, dans toute autre hypothèse, la tolérance du propriétaire de la marque à l'égard des contrefacteurs ne peut être assimilée à l'abandon de son droit de propriétaire.



SECTION III

Des Avantages et des Inconvénients du Système déclaratif

Le droit de propriété exclusive sur une marque de fabrique naissant avec le premier usage au profit du premier usager, il en résulte les conséquences que nous avons longuement examinées et qui peuvent se résumer ainsi :

1^o. — Le premier usager reste propriétaire exclusif de sa marque, même s'il ne la dépose pas, jusqu'au jour où il l'a abandonnée expressément ou tacitement ; lors de l'abandon :

a) ou la marque est devenue courante par suite de son usage par la généralité des commerçants et est ainsi tombée dans le domaine public sans pouvoir faire l'objet d'un nouveau droit privatif ;

b) ou personne n'en ayant plus fait usage à titre de marque, elle est redevenue *res nullius* susceptible d'une nouvelle appropriation par un nouvel usage, qui peut être considéré comme premier usage.

2^o. — Tant que le premier usager, propriétaire de la marque, n'en a pas effectué le dépôt, il ne peut poursuivre les faits d'usurpation que comme faits de concurrence déloyale de la compétence du tribunal de commerce ; dès le dépôt effectué, il bénéficie des actions prévues par la loi de 1857 et peut poursuivre les faits de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse postérieurs au dépôt soit devant le tribunal civil soit devant le tribunal correctionnel.

3^o. — Le premier usager qui a déposé sa marque et a négligé de renouveler ce dépôt à l'expiration du délai légal de 15 ans ne perd pas pour cela ses droits de propriété ; il se retrouve simplement dans la situation du premier usager qui n'a pas déposé avec

toutes les conséquences qui s'en suivent ; il pourra en tous temps, à moins d'abandon exprès ou tacite, redéposer sa marque pour pouvoir poursuivre les usurpations devant les tribunaux civils ou correctionnels, les faits se plaçant entre l'expiration du premier dépôt et le nouveau dépôt ne pouvant être poursuivis que comme faits de concurrence déloyale.

4°. — Tous les dépôts effectués par des tiers postérieurement à la date de priorité du premier usager, même si ce dernier n'a pas déposé sa marque, sont nuls et de nul effet ; il suffira au premier usager de déposer sa marque pour faire annuler ces dépôts antérieurs au sien, et poursuivre ces tiers en contrefaçon.

5°. — Le dépôt, qui n'est pas en principe attributif du droit de propriété, est cependant assimilé à un acte d'appropriation valable si la marque est *res nullius*, indépendamment même de tout usage. Il en résulte que, dans le cas de conflit entre deux déposants, dont ni l'un ni l'autre n'a fait usage de la marque avant le premier dépôt, c'est le premier déposant qui doit avoir la propriété exclusive, alors même qu'il ne serait pas le premier usager, son premier usage étant censé remonter à la date de son dépôt.

6°. — Le premier déposant est simplement présumé être, d'une manière générale, le premier usager et par suite le propriétaire de la marque. La priorité d'usage, et par suite la propriété de la marque, peut s'établir par tous les modes de preuve du droit commun, même par témoins, à défaut de preuve littéraire.

Maintenant que nous possédons à fond le fonctionnement du système purement déclaratif du dépôt, que nous en avons examiné en détail toutes les conséquences, tant au point de vue de l'acquisition, de la conservation et de la perte de la propriété qu'au point de vue des droits de poursuite, telles qu'elles résultent de la loi et de la jurisprudence françaises, nous pouvons apprécier les avantages et les inconvénients de ce système.

Ce que l'on doit dire tout d'abord, c'est qu'il respecte un droit consacré à travers les temps : celui du premier occupant. Celui

qui, le premier, a lancé sur le marché ses produits munis du signe de son choix, signe dont le but est d'indiquer la provenance de sa marchandise qu'il a intérêt à distinguer des produits similaires, celui-là a droit à une protection tout au moins de droit commun. Et, comme nous l'avons déjà dit, son intérêt dans l'espèce est le même que celui du consommateur, qui a le droit de ne pas être trompé sur la provenance des produits qu'il achète. Que l'on qualifie de contrefaçon ou de concurrence déloyale les faits d'usurpation de cette marque, autrement dit, qu'il y ait dépôt ou non, ils doivent être réprimés non seulement parce qu'ils portent atteinte à une propriété privée, mais parce que c'est l'intérêt même de la Société.

Il y a donc une propriété préexistant au dépôt, née en dehors de ce dépôt, propriété que doit respecter toute législation sur les marques de fabrique. Si le dépôt était attributif de cette propriété, il risquerait de rendre légales des usurpations aussi contraires au bien public qu'à celui du véritable propriétaire. Une enseigne réputée au loin, qui par la force même des choses étant donnée la qualité du produit qu'elle couvre, a pris le caractère d'une véritable marque de fabrique, mais qui n'est pas déposée par son propriétaire, pourrait être captée par un tiers qui, fort d'un dépôt, serait en droit d'en interdire l'usage à son créateur. Et du même coup, l'usurpateur pourrait légalement tromper l'acheteur sur la véritable origine du produit. Cela est impossible.

La propriété de la marque, comme celle de l'enseigne, comme celle du nom, découle du droit naturel et doit être protégée indépendamment de tout dépôt. C'est ce principe supérieur que conserve intact le système du dépôt déclaratif.

Tel est l'avantage indiscutable de ce système.

Ce n'est pas toutefois qu'il réalise la perfection.

Il présente, en effet, certains inconvénients dont la gravité n'a pas échappé à ses adversaires et qu'il convient de reconnaître.

L'absence de dépôt n'ayant aucun effet sur le droit de propriété, les commerçants et industriels n'ont qu'un intérêt éventuel à effectuer ce dépôt. Cet intérêt ne se manifeste que s'il se présente des

contrefaçons ; il est alors toujours temps de faire procéder au dépôt et de poursuivre ensuite.

Le système déclaratif n'encourage donc pas au dépôt cependant bien nécessaire pour prévenir les contrefaçons de bonne foi.

D'où cette conséquence désastreuse que le déposant, même de la plus entière bonne foi, qui a fait choix d'un signe, qui a tout mis en jeu pour lancer sa marque, peut se la voir ravir par un premier usager, qu'il ignorait.

Il plane ainsi sur la propriété de la marque, même en apparence la plus assise, une incertitude à laquelle il paraît impossible de parer.

Quel est, en effet, le premier devoir de celui qui fait choix d'une marque ? C'est de faire procéder à des recherches dans le registre à sa disposition à l'Office National de la Propriété Industrielle. Si ce registre est incomplet, quelle garantie peut-il avoir que, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans peut-être, on ne viendra pas lui contester ses droits et lui opposer un premier usage régulier, établi par des preuves certaines, incontestables, mais ignoré de lui et que le hasard seul aurait pu lui faire connaître ?

Le second inconvénient découle du premier. Après avoir fait une réclame ruineuse, le premier déposant, qui a cependant fait tout ce qui était en son pouvoir pour se renseigner sur la nouveauté de sa marque, pourra se voir dépossédé par un premier usager qui bénéficiera indûment de toute la publicité faite par lui. Appliqué rigoureusement, tel d'ailleurs qu'il doit être appliqué dans l'état actuel des choses, le principe du système déclaratif pourra de la sorte aboutir à une véritable iniquité.

Déjà au Congrès de 1878 (séance du 14 Septembre) cet inconvénient fut mis en valeur par M. MENEAU, parlant du commerçant de bonne foi qui a déposé sa marque après avoir pris soin de faire des recherches d'antériorités, il s'exprime ainsi :

« Il ignore qu'à l'autre bout de la France, un industriel qui
« a négligé de déposer, s'était avant lui servi de la marque. A force
« de labeur, de sacrifices, il arrive à donner une valeur considérable
« à la marque dont il se croit seul possesseur. »

« Un jour, vingt ans après peut-être, l'autre industriel se
« montre et lui dit : « Tous ces efforts sont inutiles. Vous avez
« pendant vingt ans travaillé à faire valoir cette marque, elle m'appar-
« tient et je vous défends de vous en servir. Toute la plus-value
« qu'elle a, grâce à vous, acquise, je m'en empare, *vous avez tra-*
« *vailé pour moi* ». — Et peut-être cette revendication n'est-elle
« qu'un calcul. Peut-être, caché dans l'ombre, guettant l'instant
« favorable, cet industriel surveille-t-il les progrès de sa victime.
« Peut-être suit-il d'un œil plein de convoitise tous ces efforts dont
« il va recueillir le fruit. Et il émerge de son obscurité et n'a qu'à
« dire : vous avez travaillé pour moi. Admettez-vous cela ? Cette
« épée de Damoclès, chacun de vous l'a sur sa tête. Vous avez
« déposé votre marque, Messieurs, mais savez-vous si quelqu'un
« que vous ne connaissez pas, ne s'en est pas servi avant vous,
« sans l'avoir déposée ? Savez-vous si demain cet inconnu ne viendra
« pas vous réclamer votre marque, au nom du principe qu'on veut
« vous faire voter ? *Escroc légal*, ou *fabricant négligent*, voilà l'homme
« qu'on vous demande de protéger à votre propre détriment.
« Permettez-moi de répondre maintenant à M. POUILLET et d'ex-
« pliquer pourquoi il me suffit de me renfermer dans l'hypothèse
« d'une absolue bonne foi. »

« Voici l'espèce : deux industriels sont en présence : l'un est
« l'ancien propriétaire de la marque, il a négligé d'en faire le dépôt ;
« l'autre est l'homme de bonne foi qui s'est servi de la marque en
« la croyant sienne. — Dans ces deux situations, il y a des intérêts
« contradictoires ; or, quand la loi ne peut équilibrer les intérêts,
« elle doit se prononcer en faveur du plus digne ; et je n'hésite
« pas à le dire, à mon sens, le plus digne est incontestablement
« le second. L'ancien propriétaire de la marque a commis une
« faute, il devait faire ce dépôt ; il ne l'a pas fait ; il doit pâtir
« de sa négligence. Je n'admets pas que l'homme qui a fait tout
« ce qu'il lui était possible de faire, soit sacrifié à un autre qui
« a été négligent et qui, surtout, pour rendre sa propriété in-
« violable, n'ayant qu'une simple formalité à remplir, ne l'a pas
« remplie. »

Sans voir la situation aussi noire que M. MENEAU, qui choisit un cas tout particulier (dans l'hypothèse qui — disons le en passant — peut être reversée à l'avantage du système déclaratif contre le système attributif), il faut reconnaître que des cas semblables peuvent se produire et se sont effectivement produits. Deux espèces, très nettes, furent rapportées par M^e TAILLEFER au Congrès de Paris 1904 :

1^o. — Un fabricant de chocolat dépose, le 26 Juillet 1866, la marque CHOCOLAT DE LA MARINE. Dès cette époque il en fait usage et continue cet usage sans interruption. Il renouvelle son dépôt le 3 Avril 1880, ne cessant pas d'employer cette marque. Or, le 22 Septembre 1884 se révèle un premier usager qui peut établir avoir fait usage de l'expression CHOCOLAT DE LA MARINE dès 1864. Quoique son usage fût très restreint et complètement ignoré du premier déposant (qui en avait fait usage sans troubles pendant près de vingt ans), la Cour de Paris, par arrêt du 3 Mars 1888, n'hésita pas à consacrer les droits de propriété exclusive du premier usager, sacrifiant le premier déposant auquel il fut interdit de faire désormais usage de la marque ;

2^o. — Un très important négociant en laines dépose, en 1849, avant la loi de 1857, une marque de fabrique consistant dans l'image d'une locomotive. Pendant plus de cinquante ans, il en fait un usage continu, faisant valoir la marque dont la réputation grandit, et renouvelant régulièrement son dépôt de quinze ans en quinze ans. Tout à coup, une toute petite maison de province, presque inconnue, se fait connaître, fait sommation au gros industriel de cesser l'usage de la marque de la locomotive, lui intente un procès en contrefaçon, établit une priorité d'usage remontant à 1845 et obtient gain de cause devant le tribunal.

On peut se rendre compte par là que le système déclaratif de la loi française, poussé à l'extrême, donne certains résultats imprévus contraires à l'équité.

A cette incertitude des droits attachés à une marque, se joint donc un danger véritable, danger d'autant plus grand que la preuve

testimoniale est admise pour établir la priorité d'usage. En cette matière particulièrement, la preuve par témoins est des plus aléatoires, tant pour celui qui aura à établir la date de son premier usage que pour celui qui aura à se défendre contre un prétendu usage. Le premier aura à rechercher des témoins qui, si sa date de priorité est lointaine, n'existent peut-être plus ou ne se souviennent plus ; le second aura tout à craindre, car, en présence de témoins de complaisance ou de témoins facilement influençables, il lui sera extrêmement difficile sinon impossible de faire la preuve contraire. Admettre la preuve testimoniale en cette matière constitue évidemment une aggravation du mal.

C'est pour parer à ces inconvénients que certaines législations, rompant avec les traditions, ont cru devoir abandonner le système déclaratif pour instituer un droit nouveau dont la date de naissance est celle du dépôt, le dépôt devenant attributif du droit de propriété.



CHAPITRE II

Du Dépôt attributif du Droit de Propriété

Au système du dépôt purement déclaratif de la loi française, on oppose généralement le système du dépôt attributif, dont le type est représenté par la loi allemande.

D'après ce système, il ne peut y avoir de protection sans dépôt, de sorte que le droit à la marque ne prend naissance que le jour du dépôt et en faveur du premier déposant.

Il ne peut ainsi s'élever aucun conflit relativement à la priorité d'usage. C'est le premier déposant qui est, sans contestations possibles, le propriétaire exclusif de la marque, à l'encontre même d'usagers antérieurs, auxquels il pourra désormais en faire interdire l'emploi.

Le premier usager se trouve ainsi dépossédé. Tant pis pour lui s'il a été devancé, serait-ce d'une heure, par le premier déposant qui peut être un usurpateur de mauvaise foi, un concurrent déloyal, circonstances dont la loi ne s'inquiète pas. Ce que le législateur a voulu, c'est supprimer toutes les complications inévitables avec le système du dépôt simplement déclaratif. Le moyen est évidemment radical, mais il viole toutes les règles les plus certaines de l'équité.

Telle est la loi allemande, toujours en vigueur, du 21 Mai 1894, dont l'article 12 est ainsi conçu :

Art. 12. — *L'enregistrement d'une marque a pour effet de conférer au titulaire indiqué dans le registre le droit exclusif d'apposer la marque*

sur les marchandises de l'espèce déclarée, ou sur leur emballage ou enveloppe ; de mettre en circulation les marchandises ainsi marquées et d'apposer la marque sur des annonces, prix-courants, lettres d'affaires, réclames, factures ou autres objets analogues.

Le dépôt seul est à la base du droit et rien dans la loi n'apporte un tempérament à cette règle brutale.

L'examen préalable, qui précède l'accord de la marque, ne porte, au point de vue des antériorités, que sur celles résultant de dépôts antérieurs ou d'un usage généralisé donnant au signe revendiqué le caractère banal ou générique.

L'article 9 prévoit bien, pour les tiers lésés par le dépôt, le droit de demander la radiation de la marque, mais pour des causes autres qu'un usage antérieur au dépôt, notamment pour un enregistrement antérieur et toujours en vigueur, ou dans le cas d'abandon.

La Cour Suprême est liée par le texte de l'article 12, dont elle a fait une application rigoureuse à maintes reprises, ne reconnaissant aucune protection aux marques en dehors du dépôt.

Avec un tel système, en effet, il est impossible de reconnaître une protection quelconque au simple usager d'une marque, dont le droit est précaire puisque, à tout instant, il est sujet à se voir interdire cet usage par un tiers plus diligent que lui et titulaire d'un premier dépôt.

Ainsi, le premier usager d'une marque non déposée ne jouit même pas d'une protection de droit commun ; il est démuné de toute action même en concurrence déloyale contre les usurpateurs, la Cour Suprême n'ayant pas varié sur ce point et ayant décidé souverainement que, en matière de marques, la concurrence déloyale était régie par la loi sur les marques d'une manière exclusive.

La loi du 26 Mai 1896 sur la concurrence déloyale qui a remplacé les lois locales des divers Etats, s'inspirant des mêmes principes consacrés par la Cour Suprême, limite nettement sa protection à certains cas spécifiés à l'exclusion des marques. Il en est de même de la loi du 7 Juin 1909 révisant celle du 26 Mai 1896 sur la concurrence déloyale.

Quoique l'on fasse pour essayer en vain de tempérer les effets inévitables du système attributif, le principe reste le même, le droit à la marque est exclusivement fondé sur le dépôt ; il n'existe pas en dehors du dépôt.

La formule même de l'article 12 de la loi allemande le veut ainsi. Autrement, le dépôt ne serait plus attributif du droit de propriété.

C'est pourquoi toutes les tentatives faites pour en adoucir la rigueur ont échoué. M. OSTERRIETH, délégué allemand au Congrès de Londres 1913, nous en donne un aperçu dans son rapport.

« Cependant, il faut remarquer que la loi sur les marques
« contient une disposition (art. 15) selon laquelle l'usage frauduleux
« de l'aspect d'un produit (la « Ausstattung » comprend la forme
« ou l'aspect particulier du produit ou de son emballage ; ce terme
« correspond au « get up » anglais), connu par les intéressés comme
« signe distinctif des produits de son propriétaire, est punissable
« comme délit et donne lieu à une action en dommages-intérêts.
« La marque proprement dite peut être considérée comme une
« des formes de l'aspect de la marque (Ausstattung). On était
« donc fondé à croire que la loi sur les marques avait implicitement
« reconnu un droit à la marque non enregistrée. Mais la Cour
« Suprême, cette fois encore, a donné une interprétation restrictive
« à la loi sur les marques, en décidant que la disposition de l'article
« 15 avait un caractère purement délictueux, qu'il ne visait que des
« cas de fraude, et qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître au pro-
« priétaire d'un « Ausstattung » un droit qui lui permettrait de
« poursuivre l'usage d'un pareil signe si l'intention frauduleuse
« n'était pas établie, même lorsque l'usage du signe par un tiers
« prêtait à confusion (20 Septembre 1905). A l'occasion de la ré-
« vision de la loi sur la concurrence déloyale, par la loi du 7 Juin 1909,
« la protection des signes d'un établissement a été étendue. L'article
« 8 de la loi de 1896 prévoyait déjà une protection des noms, firmes,
« désignations particulières d'un établissement et des titres d'im-
« primés contre tout usage calculé et propre à produire une con-
« fusion. L'article 16 de la loi de 1909 étend cette protection à

« tous les signes distinctifs d'un établissement, par exemple, à
« l'enseigne ou à la casquette d'un portier d'hôtel. On aurait pu
« croire que c'était le cas d'accorder la même protection aux marques
« proprement dites. Mais, au contraire, on a eu soin de statuer
« expressément que la marque et la « Ausstattung », visées par
« la loi sur les marques, ne tombaient point sous le coup de l'article
« 16 de la loi sur la concurrence déloyale. Il en résulte cette situ-
« ation bizarre que tous les signes distinctifs d'un établissement
« sont largement protégés, excepté la marque et l'aspect de la
« marchandise, dont la protection reste soumise aux dispositions
« de la loi sur les marques. »

Et M. OSTERRIETH, après nous avoir confirmé que cet incon-
vénient n'avait pas échappé au législateur et que l'on prévoyait une
révision prochaine de la loi sur les marques, ne craint pas de con-
clure que toutes ces tentatives d'accorder aux marques non enre-
gistrées une protection par des voies détournées prouvent unique-
ment que la situation actuelle de la législation allemande est inac-
ceptable.

Et le fait est que le procès du système attributif du droit n'est
plus à faire.

Il supprime, évidemment, les inconvénients du système déclara-
tif, en ce sens que l'industriel ou commerçant de bonne foi qui
veut faire choix d'une marque peut s'assurer par une enquête
dans les marques déposées que le signe qu'il veut adopter n'a pas
déjà fait l'objet d'un dépôt. Après son dépôt effectué, il est certain
de ses droits ; les frais de réclame qu'il engagera profiteront à lui
seul, sans qu'un premier usager plus ou moins ignoré, peut-être
de mauvaise foi, puisse sortir de l'ombre pour lui ravir sa propriété.

Mais qui dit que, pendant le temps qu'il s'attardera à faire
procéder à cette enquête que sa conscience lui impose aussi bien
que sa prudence, un tiers plus diligent et moins scrupuleux, peut-
être même qui a eu vent de ses intentions, ne le devancera pas
pour ce dépôt. Ce n'est plus ainsi le créateur de la marque qui en
devient le propriétaire. Le droit de la marque devient le prix de
la course.

De plus, et indépendamment du temps nécessaire pour faire des recherches dans le registre des marques, du temps exigé par le dépôt lui-même pour la préparation des vignettes, des clichés typographiques, on ne peut refuser un certain délai au créateur d'une marque pour se rendre compte si elle sera favorablement accueillie par le public, pour tenter une exploitation provisoire à titre d'expérience. Il peut ainsi essayer à la fois plusieurs marques parmi lesquelles il choisira ultérieurement celle qui aura eu le plus de succès. Va-t-on l'obliger à déposer immédiatement toutes ces marques parmi lesquelles une seule sera adoptée, le dépôt des autres devenant inutile.

Il en résulterait nécessairement que, pour sauvegarder leurs droits et être sûr de ne pas être devancés, les commerçants et fabricants déposeront à tort et à travers de nombreuses marques qui resteront sans objet, encombreront inutilement les registres et rendront les recherches de plus en plus difficiles.

Ce système donne d'autre part libre cours à la fraude. Cette fraude dans les pays à dépôt attributif s'exerce non seulement sur les marques des nationaux, mais encore et avec plus de vigueur sur les marques étrangères, dont les propriétaires n'ont même pas eu le temps matériel d'accomplir les formalités du dépôt, s'il s'agit d'un pays éloigné.

Pour atténuer ces effets désastreux au point de vue international, les principaux Etats, constitués en Union (Convention du 20 Mars 1883 et Arrangements qui ont suivis), ont prévu au profit de celui qui a fait régulièrement le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des pays de l'Union, un droit de priorité qui doit être exercé dans le délai de quatre mois à dater du dépôt dans le pays d'origine. Les faits accomplis par des tiers dans l'intervalle, notamment l'emploi ou le dépôt de la marque, ne sont par suite pas susceptibles d'invalider le dépôt effectué même postérieurement par le bénéficiaire du droit de priorité.

Mais ce délai est beaucoup trop court et certains pays se sont refusés à signer ces conventions.

Nos marques nationales les plus réputées deviennent ainsi l'objet d'un véritable pillage dans les pays à dépôt attributif, plus spécialement dans la République Argentine où les Tribunaux donnent toujours raison au premier déposant, avec une partialité évidente.

Il n'est pas inutile, pour se bien rendre compte de l'inefficacité des remèdes prévus par les législateurs pour atténuer le mal inhérent au système du dépôt attributif du droit, de jeter un coup d'œil sur la législation et la jurisprudence de la République Argentine dont tant la France que les autres pays ont eu à se plaindre si souvent.

La loi actuellement en vigueur est celle du 14 Octobre 1900, dont les articles en présence sont les suivants :

L'article 6, aux termes duquel la propriété exclusive d'une marque ainsi que le droit de s'opposer à l'usage de toute marque susceptible de produire, directement ou indirectement, une confusion entre des produits, appartient à l'industriel, au commerçant ou à l'agriculteur qui remplira les formalités exigées par la loi.

D'autre part, conformément à l'article 22, le droit de priorité pour l'attribution de la propriété d'une marque s'apprécie d'après le jour et l'heure de la demande d'enregistrement.

Ces deux articles posent nettement le principe du dépôt attributif du droit de propriété de la marque.

En dehors de ces deux articles, les articles 41 et 68 prévoient des dispositions spéciales applicables aux marques étrangères.

L'article 41 dispose que les marques étrangères pourront jouir des garanties conférées par la loi si elles sont enregistrées conformément aux prescriptions de cette loi, ajoutant que seuls les propriétaires de ces marques ou leurs agents dûment autorisés sont admis à solliciter l'enregistrement.

Quant à l'article 68, il spécifie que les marques concédées dans la République Argentine, au cours des quatre mois suivant la promulgation de la loi pourront être annulées si, avant l'expiration de ce délai, une marque étrangère, identique ou susceptible de donner lieu à une confusion, concédée à une date antérieure au

propriétaire de la marque par une autorité compétente et ayant déjà été en usage dans le pays avant la promulgation de la loi, a fait l'objet d'une demande d'enregistrement régulière.

Cet article 68 laisse place à deux interprétations. Selon une thèse, qui devrait être la bonne étant donné les termes formels de l'article 41 qui dispose que seuls les propriétaires des marques étrangères ou leurs agents autorisés pourront demander l'enregistrement, cet article 68 ne dispose que pour les marques prises contrairement à l'article 41 dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi. Si, dans ce délai, les propriétaires ont fait valoir leurs droits, ces marques seront sans effet, si, au contraire, ils n'ont pas fait de demandes d'enregistrement, ces marques resteront valables, malgré les dispositions de l'article 41. L'article 68 ne s'occupe pas en effet, des marques prises postérieurement au délai de quatre mois expiré sauf erreur le 23 Mars 1901, ces marques restant soumises aux dispositions de l'article 41.

Mais les tribunaux de la République Argentine ont adopté la thèse contraire, décidant que si le propriétaire de la marque étrangère n'a pas fait valoir ses droits avant l'expiration du délai de quatre mois à dater de la promulgation de la loi — et cela dans toutes les hypothèses, même pour les marques qui n'ont été créées qu'ultérieurement — il doit être considéré comme déchu de ses droits. Ils ne tiennent ainsi aucun compte de ce fait cependant évident que, pour toutes les marques nées postérieurement au 23 Mars 1901, il était impossible aux propriétaires de formuler une réclamation quelconque avant cette date.

L'article 41 devient par suite caduc et ne peut recevoir aucune application.

La première affaire de ce genre remonte au 26 Décembre 1904 :

La Maison REPETTO & Co importait en République Argentine des disques de phonographes fabriqués par une Maison étrangère qui avait fait enregistrer sa marque dans de nombreux pays étrangers mais pas encore en République Argentine. Il s'agissait des dénominations « Perro » (Petit Chien) et « Angelito »

(petit ange) accompagnés respectivement de dessins caractéristiques. Une autre Maison, CASSELS & C^o, fit enregistrer ces marques cependant connues en République Argentine et introduisit une action pénale contre REPETTO & C^o. Le tribunal donna raison à la Maison CASSELS & C^o.

« En admettant, dit-il, que les marques PERRO et ANGELITO
« soient réellement des marques enregistrées dans d'autres pays
« d'Europe, comme l'établissent les documents déposés, elles ont
« parfaitement pu être déposées dans notre pays au nom d'un
« industriel, d'un commerçant ou d'un agriculteur quelconque,
« à condition d'accomplir les formalités établies par la loi, sous
« réserve de la disposition contenue dans l'article 68 *et sans qu'il*
« *y ait violation de l'article 41.*

« Dans l'article 68, le législateur a indiqué d'une manière
« précise les avantages dont doivent jouir les marques étrangères
« afin d'engager les fabricants ou industriels des autres pays à
« venir sur notre marché favoriser le libre développement de
« l'industrie au moyen de la concurrence honnête, en faisant
« connaître et apprécier leurs produits ; mais il ne faut pas que la
« négligence de ceux qui sont devenus des colosses commerciaux
« puisse entraver l'activité et les desseins bien intentionnés de
« de notre commerce national. C'est pour cela qu'on leur a accordé
« un délai de quatre mois à partir de la promulgation, pendant
« lequel, ils ont pu présenter leurs réclamations. Quant à ceux
« qui n'ont pas profité de cet avantage, il est indubitable qu'ils
« y ont renoncé de fait et qu'ils ne peuvent empêcher qu'un autre,
« plus zélé pour ses intérêts, ne fasse enregistrer des marques
« identiques ou analogues à celles qu'ils ont, eux, abandonnés à
« leur sort. »

Une autre affaire qui a soulevé les plus vives protestations est celle relative à l'ANIS DEL MONDO (Buenos-Ayres, 24 Décembre 1910, Mezzera et Bosch) :

La Maison connue VICENTE BOSCH Y GRAU d'Espagne, importait ses produits en République Argentine. Elle tarda quelque peu à faire enregistrer sa marque et fut devancée par un nommé

MEZZERA qui, fort de sa priorité de date de dépôt, introduisit une action en annulation de la marque de la Maison BOSCH, créatrice de la marque et obtint gain de cause (Propriété Industrielle 1911, page 174).

On pourrait citer d'autres cas dans lesquels à quinze jours de date, l'usurpateur ayant devancé le véritable propriétaire de la marque, ce dernier est débouté de sa demande en annulation (Buenos-Ayres Eckmanne : Cosnell, 28 Septembre 1912) ; le tribunal ne tenant aucun compte de l'article 41 et accordant tous les droits au premier déposant.

C'est le système du dépôt attributif du droit appliqué avec toute sa rigueur, toute sa brutalité. (1)

Il se passe de commentaires.

Nous devons cependant retenir de cet examen rapide de la loi et de la jurisprudence en République Argentine que, lorsque les législateurs ont voulu introduire dans la loi des dispositions tendant à tempérer les effets rigoureux du système à dépôt attributif du droit, ces dispositions restent inapplicables ou inappliquées ; elles sont, en effet, en contradiction trop manifeste avec le système lui-même.

C'est la démonstration que le système du dépôt attributif ne peut rester à la base du droit à la marque, quelque tempérament qu'on y apporte.

(1) Cependant, un arrêt de la Cour Fédérale, en date du 14 septembre 1921, paraît reconnaître que, dans certains cas l'article 41 peut être appliqué ; mais les parties en cause ne comprenaient pas le propriétaire de la marque, de sorte que l'on peut en conclure que, en présence du propriétaire créateur de la marque et d'un usager possesseur d'un dépôt premier en date, la Cour aurait donné gain de cause au propriétaire de la marque étrangère. — Néanmoins, il faut reconnaître que cet arrêt pourrait faire osciller la jurisprudence dans un sens favorable aux étrangers ; l'article 41 pourrait s'appliquer dans le cas de mauvaise foi ; mais encore faudrait-il faire la preuve de cette mauvaise foi, ce qui serait souvent fort difficile.

CHAPITRE III

Du Dépôt à caractère mixte

Jusque vers 1880, les grands Etats étaient partagés en deux groupes bien distincts, dont l'un avait adopté le système purement déclaratif du dépôt et l'autre le système du dépôt rigoureusement attributif du droit de propriété.

Chaque groupe se rendait parfaitement compte des inconvénients inhérents au système de l'autre groupe et s'en faisait un argument pour s'en tenir avec plus d'entêtement au système qu'il avait adopté.

« Les droits du premier usager, du premier occupant sont sacrés ; ils ne peuvent être violés légalement par le premier déposant », disaient les partisans du système à dépôt déclaratif.

« Plus d'incertitude sur les droits attachés à une marque, plus de contestations possibles sur la priorité d'usage, la date du dépôt règle tous les conflits », répondaient les partisans du second groupe.

Cependant, de bons esprits se rendaient compte des avantages et des inconvénients des deux systèmes.

Pour la première fois au Congrès de 1878, M. DE MAILLARD DE MARAFY sentit la nécessité d'un système intermédiaire, basé, en principe, sur le mode d'acquisition normale du droit de propriété à la marque, mais ménageant les droits du premier déposant, dont les droits précaires pendant une certaine période se trouvent consolidés à l'expiration de ce délai si le premier usager a négligé de faire valoir ses droits.

Ce qui revient à dire que le dépôt est simplement déclaratif, mais qu'il devient attributif au bout d'une certaine période, qui était de cinq années dans la proposition de M. DE MAILLARD DE MARAFY.

L'Angleterre fut la première à jeter les bases de ce système dans sa loi du 25 Août 1883 qui décide dans son article 76 :

« L'enregistrement d'une personne comme propriétaire d'une
« marque constitue *prima facie* la preuve de son droit à l'usage
« exclusif de cette marque et deviendra, après l'expiration de cinq
« années depuis l'enregistrement, la preuve définitive de son droit
« à l'usage exclusif de cette marque, conformément aux dispositions
« de la présente loi. »

Longtemps, au cours des discussions relatives à cette question dans les nombreux congrès de la propriété industrielle, on considéra cette loi comme réalisant le type du système mixte ; mais après une enquête approfondie dans la loi et la jurisprudence, faite par la Commission technique de l'office national de la Propriété Industrielle lors de l'élaboration d'un projet de loi française en 1907, on dut reconnaître que le système de la loi anglaise ne réalisait pas dans son essence le principe du système mixte.

En effet, l'article 90 de la même loi permet à toute personne de demander la radiation de n'importe quelle marque, si cette marque est susceptible de léser ses droits. Or, la jurisprudence anglaise admet l'application de cet article même aux marques qui ont été possédées sans trouble et sans contestation pendant la période de cinq ans. Ainsi, l'usager antérieur qui n'a pas fait valoir ses droits pendant ce délai pourra toujours, par exemple, comme cela s'est présenté au cours de poursuites en contrefaçon exercées par le premier déposant, soutenir que l'enregistrement de la marque n'aurait pas dû avoir lieu et invoquer tous les moyens qu'il aurait invoqué si le délai n'était pas expiré pour obtenir la radiation de cette marque.

Cet article 90, tel qu'il est interprété par les tribunaux anglais, annule en grande partie les effets de l'article 76, de sorte que le

système de la loi anglaise de 1883 n'est plus, en réalité, que celui de la loi française, avec peut-être quelques atténuations.

La loi de 1883 a été remplacée par la loi du 11 Août 1905, toujours en vigueur, qui contient, en somme la même contradiction. Son article 41 dispose, en effet, qu'après sept années l'enregistrement sera considéré comme valide à tous égards, à moins que cet enregistrement n'ait été obtenu par fraude ou que la marque soit contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou exclue de la protection par une cour de justice comme de nature à induire en erreur ou pour tout autre motif.

Comme on le voit, cet article 41, avec ses expressions vagues et extrêmement générales, surtout *in fine*, permet évidemment de remettre constamment sur le tapis, même après l'expiration du délai de sept ans, les questions d'usage et priorité. Il laisse planer sur le dépôt et sur la propriété de la marque la même incertitude que celle résultant du système du dépôt purement déclaratif.

Moins timorée que l'Angleterre, l'Espagne qui, jusqu'alors, avait vécu sous le régime du dépôt nettement attributif, abandonnant son ancienne manière de voir, adopta un système mixte bien caractérisé dans sa loi du 16 Mai 1902, dont l'article 30 est ainsi conçu :

« La propriété des marques est assimilée à celle des biens mobiliers. Les moyens par lesquels elle peut être acquise sont ceux reconnus par le droit civil ; mais elle ne pourra jouir de la protection de la présente loi que moyennant la délivrance du certificat-titre constatant l'inscription de la marque au bureau d'enregistrement de la Propriété Industrielle.

« Le certificat-titre mentionné par l'alinéa précédent constitue une présomption *juris tantum* de propriété. La propriété de la marque sera acquise par prescription après trois années ininterrompues de possession de bonne foi et à juste titre. »

Le premier alinéa de cet article consacre le vrai, le seul moyen d'acquérir un bien qui n'est à personne, un signe qui, adopté pour la première fois par un commerçant pour désigner ses produits, ne lèse aucun droit existant. C'est le mode originaire de l'occupation

pour les biens qui n'ont pas de propriétaire, tel qu'il se retrouve dans la loi française, tel qu'il apparaît dans le code civil espagnol (article 608).

Quant au second alinéa, il dispose que les actions pénales ou civiles ne pourront être engagées que si la marque a été enregistrée, le dépôt de la marque étant ainsi, tout au moins au début, purement déclaratif du droit de propriété, cette propriété n'étant que présumée.

La propriété de la marque est ensuite consolidée par prescription acquisitive après une possession ininterrompue et de bonne foi pendant trois années. Le dépôt, qui n'était au début qu'une présomption de propriété, devient un titre définitif.

C'est là la véritable carcasse du système mixte, qui peut, il est vrai, comporter diverses modalités, notamment quant à la durée du délai et au règlement des droits du premier usager s'il existe et si l'on juge utile de lui en reconnaître.

Questions délicates que nous aurons à examiner plus loin : doit-on laisser au premier usager qui n'a pas fait valoir ses droits à l'égard du premier déposant dans le délai imparti par la loi une possession personnelle, un droit d'usage ? Doit-on en limiter l'étendue ? Ou bien, au contraire, doit-on considérer que sa négligence à effectuer le dépôt de sa marque dans un délai raisonnable est assimilable à un abandon et que par suite, il doit être dépossédé complètement ?

La loi espagnole admet, selon l'interprétation qui en est donnée par le Tribunal Suprême (arrêt du 19 Avril 1913), cette coexistence de deux droits sur une même marque. Il en est de même pour la Grande-Bretagne, la Fédération Australienne, l'Union Sud-Africaine et le Maroc. Pour ce dernier pays, le droit du premier usager qui n'a pas fait valoir ses droits à l'égard du premier déposant dans le délai de 5 ans se trouve limité à un droit d'usage pendant 10 années au cours desquelles il peut intenter des actions en concurrence déloyale.

Pour ce qui concerne la preuve du premier usage, le Maroc n'admet que la preuve littérale et certains pays, comme la Colombie,

le Danemark, l'Autriche, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, précisent dans leurs lois que ce premier usage doit être notoire ou connu dans les milieux ou cercles commerciaux intéressés.

Quant à la durée du délai de prescription, elle est extrêmement variable. Sans tenir compte du Portugal, qui ne reconnaît au premier usager qu'un délai insignifiant et ridicule de trois mois pour faire valoir ses droits, on peut dire qu'elle oscille entre un et sept ans.

L'idée a fait du chemin depuis 1883 et surtout depuis 1902.

Les pays qui ont adopté le système mixte sont à l'heure présente : l'Autriche, qui a abandonné le système attributif depuis 1913, la Bulgarie, la Colombie, le Danemark, l'Equateur, l'Espagne, la Fédération Australienne, la Grande-Bretagne (sous réserve de ce que nous avons dit plus haut), le Maroc, la Nouvelle Zélande, l'Ancienne Russie, la République des Soviets, Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Union Sud-Africaine.



CHAPITRE IV

La Question à travers les Congrès

Les Projets du Gouvernement

La première idée d'un congrès de la Propriété Industrielle remonte à l'année 1873. Elle appartient à l'initiative de l'Autriche, qui avait organisé à Vienne une vaste exposition internationale. On put se rendre compte de la diversité des législations et de l'importance qu'il pouvait y avoir, dans un intérêt général, à se réunir, à échanger des idées sur la protection dûe aux inventions, aux fabricants et aux commerçants. Ces questions apparurent alors comme tellement vastes, à ce premier contact, qu'on dut se borner à jeter les bases des prochaines réunions. Aussi chercherait-on en vain, dans les comptes rendus de ce congrès, une discussion ou un vœu relatif à la discussion qui nous occupe.

Congrès de Paris 1878

En revanche, au Congrès qui se tint à Paris, à l'occasion de l'Exposition de 1878, les questions les plus délicates furent posées et étudiées avec soin.

Les partisans du système du dépôt purement déclaratif, ayant à leur tête le célèbre M^e POUILLET, fortement secondé par M. PATAILLE, flétrirent comme il convient le système du dépôt attributif et n'eurent pas grand mal à faire voter, à la presque unanimité, un vœu en ces termes : « Le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce est simplement déclaratif de propriété. »

A noter qu'assistaient à cette réunion les représentants de plusieurs pays à dépôt attributif, notamment l'Allemagne (l'Allemagne, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la Russie, la Suède et la Suisse étaient représentés).

La lutte fut plus chaude lorsque les partisans du système mixte, représentés par M. DE MAILLARD DE MARAFY, déposèrent à la séance du 14 Septembre, la proposition suivante :

« Le dépôt est, en principe, déclaratif de propriété, mais il « devient attributif de propriété à partir de la cinquième année « de sa publication. »

Dès cette époque, M. MAILLARD DE MARAFY, quoique adversaire déclaré du système purement attributif, se rendait compte des graves inconvénients du système purement déclaratif, si l'on n'y apporte pas un tempérament. C'est lui qui découvrit ce « véritable escroc légal » qui, sur la base d'un usage quasi ignoré quoique parfaitement établi, peut venir revendiquer à son profit toute la réclame faite à grands frais par un premier déposant de bonne foi. C'est lui qui signala, avec M. MONEAU, l'incertitude planant inévitablement sur la propriété de toute marque avec le système déclaratif.

A ces arguments admirablement bien présentés, M. PUILLET répondait : « Comment, après avoir proclamé ce principe (la propriété est antérieure au dépôt), veut-on sans raison plausible qu'il soit renversé et que ce soit le principe contraire qui triomphe ? Cela n'est ni logique, ni admissible ». Il devait plus tard faire amende honorable ; mais, entraîné par cette idée généreuse des droits inattaquables du premier usager et soutenu par un talent incomparable, il ne pouvait encore tolérer que l'on portât une atteinte quelconque à ces droits indiscutables.

M. DE MAILLARD DE MARAFY, avec son esprit empreint de la plus haute impartialité, avait cependant semé la bonne graine, préparé le terrain d'entente sur lequel, infailliblement, un jour ou l'autre, les partisans des systèmes extrêmes devront se rencontrer.

Mais il eut à lutter avec trop forte partie et, au surplus, les législations en vigueur, trop différentes à cette époque, n'avaient pas encore préparé les esprits à une question aussi délicate.

La proposition fut rejetée sur ces mots de M. BATAILLE :

« M. BÉDARRIDE, autrefois avocat général à la Cour de Cassation, aujourd'hui Président à la même Cour, disait, dans une affaire célèbre où il s'agissait de nom que jamais l'usurpation ne pourrait servir de base à une propriété légitime. C'est sous ces belles paroles que je m'abrite pour vous demander le rejet de la disposition. »

Un pas, néanmoins, était fait dans la bonne voie, le droit à la marque était reconnu indépendamment de tout dépôt.

Un autre pas était fait, pour atténuer les effets à l'étranger du dépôt attributif, par cet autre vœu :

« Tout dépôt fait régulièrement dans l'un quelconque des Etats concordataires est attributif de priorité d'enregistrement dans tous les autres Etats, à charge par le déposant d'en faire opérer transcription dans un délai à déterminer, au dépôt central de chaque Etat. »

C'est ce vœu qui permit d'introduire dans la convention d'Union de 1883 le délai de priorité des quatre mois, dont nous avons déjà parlé.

Les Conférences diplomatiques

La Convention de 1883

Le Congrès de 1878 avait décidé la création d'une commission permanente ayant pour mission de réaliser ses vœux. Cette commission lança des convocations à tous les Etats en vue d'une grande Conférence diplomatique internationale. Cette Conférence se réunit à Paris en novembre 1880 et prépara un avant-projet qui donna lieu à la Convention internationale du 20 mars 1883, laquelle fonda entre les Etats contractants l'Union pour la protection de la Propriété Industrielle.

L'article 4 de la Convention de 1883 était ainsi conçu :

« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande
« de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une
« *marque de fabrique ou de commerce*, dans l'un des Etats contrac-
« tants, jouira pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et
« sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant
« les délais déterminés ci-après.

« En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un
« des autres Etats de l'Union, avant l'expiration, ne pourra être
« invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment,
« par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son
« exploitation (par un tiers), par la mise en vente d'exemplaires
« du dessin ou du modèle, *par l'emploi de la marque*.

« Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois
« pour les brevets d'invention, et de *trois mois* pour les dessins
« ou modèles industriels, *ainsi que pour les marques de fabrique ou*
« *de commerce*. Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre-
« mer. »

Plus tard, à la suite de la Conférence de Madrid (15 Avril 1891) et de celle de Bruxelles (14 Décembre 1900), les mots « par un tiers » du second paragraphe ont été supprimés et le paragraphe troisième a été remplacé par le suivant :

« Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze
« mois pour les brevets d'invention, et de *quatre mois* pour les
« dessins ou modèles industriels, *ainsi que pour les marques de fabrique*
« *ou de commerce*. »

Ce délai de quatre mois est encore beaucoup trop court, mais il permet déjà d'atténuer certains effets du dépôt attributif au point de vue international. Il va de soi que, le jour où les Etats auront définitivement abandonné ce système de dépôt, il ne présentera plus le même intérêt.

Congrès de Paris de 1889

Il n'y eut plus alors de Congrès avant 1889, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris.

Parmi les résolutions votées à ce Congrès, on remarque la suivante :

« La propriété d'une marque est indépendante de son dépôt.
« Le dépôt est déclaratif. Il ne peut y avoir d'appropriation de
« marque sans un emploi effectif et public. »

Ce vœu consacrait encore pleinement le système de la loi française. Il va même plus loin en disposant que la propriété de la marque s'acquérant par l'usage doit s'entretenir par l'usage, c'est-à-dire par un emploi effectif et public, d'où il faudrait conclure que le seul dépôt ne saurait conférer un droit, contrairement aux décisions déjà signalées de la Cour de Cassation.

A partir de l'année 1897, des Congrès eurent lieu presque tous les ans, sur l'initiative soit de l'Association internationale créée en 1896, soit de l'Association française fondée en 1899.

Les Congrès de Vienne 1897, Londres 1898 et Zurich 1899 n'eurent pas à traiter la question du caractère du dépôt, en matière de marque de fabrique.

Congrès de Paris de 1900

En revanche, au Congrès de Paris 1900, la question est reprise à la séance du 26 Juillet. C'est à cette séance mémorable que M. POUILLET fait amende honorable. Après avoir rappelé qu'aux Congrès de 1878 et 1889, il s'était montré hostile au système mixte, il déclare que depuis il a trouvé son chemin de Damas. M. MAILLARD DE MARAFY a donc la grande satisfaction de voir enfin ses idées prises en grande considération et approuvées.

Un point nouveau de la question est développé par M^e ALLART, Rapporteur :

Doit-on accorder un droit de possession personnelle au premier usager ?

« Je ne le pense pas, dit M^e ALLART, car si on conçoit que deux
« personnes, le breveté et celui qui possédait antérieurement l'in-
« vention, puissent l'exploiter cumulativement, il est difficile
« d'admettre cette concurrence lorsqu'il s'agit d'une marque qui,
« *destinée à garantir l'origine du produit*, ne peut appartenir à deux
« Maisons rivales. Sans doute, il sera rigoureux d'interdire l'usage
« de la marque à celui qui en est le créateur et qui l'a employée
« avant celui qui en a fait le dépôt. Mais il ne faut pas oublier que
« ce dépôt ne sera devenu attributif de propriété qu'au bout de
« cinq ans d'usage, et le créateur de la marque qui aura laissé
« passer ce délai sans élever aucune protestation ne sera victime
« que de sa négligence. Du reste, on enlèverait une partie de ces
« avantages au système mixte que nous préconisons, si l'effet
« attributif après cinq ans n'était pas absolu et ne coupait pas
« court à toute discussion au sujet de la priorité d'usage. »

M. MAILLARD DE MARAFY n'est pas d'accord avec le Rapporteur. Il fait remarquer que depuis le traité de commerce franco-allemand de 1862, la même situation existe entre les ressortissants des deux pays.

Il résulte en effet du deuxième alinéa de l'article 28 de ce traité signé le 2 Août 1862 que :

« Il n'y aura lieu à aucune poursuite en raison de l'emploi,
« dans l'un des deux pays, des marques de fabrique de l'autre,
« lorsque la création de ces marques dans le pays de provenance
« des produits remontera à une époque antérieure à l'appropriation
« de ces marques par dépôt ou autrement dans le pays d'im-
« portation ».

Dans les rapports entre ces deux pays, il existe donc bien, au profit de leurs ressortissants, une possession personnelle en faveur du premier usager qui, s'il ne poursuit les contrefacteurs, est du moins assuré de ne pas être inquiété.

M. BERT, Ingénieur-Conseil, fait remarquer de son côté, que ce système fonctionne également en Angleterre où il n'est

pas rare de voir plusieurs industriels employer cumulativement une même marque connue.

Finalement, M. ALLART se rend à ces arguments.

Un autre point, déjà effleuré au Congrès de 1859, est précisé ; les congressistes pensent que, pour que le premier déposant puisse prescrire à l'égard du premier usager, le dépôt à lui seul serait insuffisant et qu'il y a lieu d'exiger que la marque ait été employée par le déposant publiquement et d'une manière continue.

En fin de séance, la proposition suivante est adoptée :

« Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d'usage.

« Toutefois, lorsque la marque a été régulièrement déposée
« et employée publiquement et d'une manière continue, depuis
« cinq ans, le dépôt ou enregistrement qui n'a, pendant ce délai,
« fait l'objet d'aucune contestation reconnue fondée devient attri-
« butif de propriété ; mais le tiers qui justifie de la priorité d'usage
« a droit au bénéfice de la possession personnelle. »

Il est intéressant aussi de rappeler un autre vœu du Congrès de Paris, relativement aux marques au point de vue international. Il tendait à créer une sorte de statut personnel de la marque, s'inspirant précisément du traité franco-allemand de 1862. Ce vœu, resté malheureusement platonique était ainsi conçu :

« C'est d'après la loi d'origine d'une marque qu'il y a lieu
« d'en apprécier le caractère juridique.

« Dans les rapports entre pays qui considèrent le dépôt ou
« l'enregistrement de la marque comme déclaratif, le droit à la
« marque se détermine par le premier usage.

« Dans les rapports entre pays, dont l'un considère le dépôt
« ou l'enregistrement de la marque comme déclaratif et l'autre
« comme attributif de droits, on doit appliquer un système ana-
« logue à celui que le traité du 9 Mai 1868 (date de ratification)
« (article 28) a consacré dans les relations réciproques entre la
« France et le Zollverein ; par suite, les sujets des divers Etats
« intéressés peuvent se servir de leurs marques dans les pays autres
« que celui de production, pourvu que l'appropriation des marques
« dans ce dernier pays soit antérieure à l'appropriation dans le

« pays d'importation ; si un tiers vient, avant le négociant étranger,
« à remplir les formalités ou conditions prescrites pour l'appro-
« priation de la marque, ce tiers pourra continuer à l'employer
« à moins que sa mauvaise foi ne soit établie. »

Congrès de Lyon 1901

Le Congrès de Lyon s'occupe également du côté international de la question et émet le vœu suivant :

« Il est à désirer que l'on décide en principe que dans le
« pays où le dépôt de la marque a le caractère attributif, toute
« marque employée dans le commerce et déjà connue dans le pays,
« mais non encore déposée, ne pourra y faire l'objet d'une appro-
« priation légale valable au profit d'un tiers non autorisé par le
« créateur de la marque ; celui-ci devrait au moins conserver in-
« définiment son droit personnel à l'emploi de la marque. »

A côté, en effet, du côté interne de la question, il y avait intérêt à défendre les nationaux contre les atteintes portées à leurs droits par les législations étrangères conservant le système attributif du dépôt.

Congrès de Saint-Etienne 1903

Le Congrès de Saint-Etienne 1903, réuni sur l'initiative de l'Association Française de la Propriété Industrielle, approuve un projet de loi proposé par cette association. Ce projet propose la modification suivante à l'article 2 de la loi :

« Le droit à la marque appartient à celui qui, le premier en
« fait usage.

« Toutefois, lorsqu'une marque a été régulièrement déposée
« et employée publiquement et d'une manière continue pendant
« une période de cinq ans à dater du dépôt, le dépôt ou enregis-
« trement, qui n'a, pendant ce délai, fait l'objet d'aucune contes-
« tation déférée aux tribunaux compétents, devient, à l'expiration
« des cinq années, attributif de propriété ; mais le tiers qui justifie

« de la priorité d'usage de la marque conserve le droit au bénéfice
« de la possession personnelle.

« Celui qui aura cessé d'exploiter sa marque pendant trois
« années consécutives sera déchu de tous ses droits, à moins qu'il
« ne justifie des causes de son inaction. »

Cette proposition reproduit, en somme, sauf une question de forme, celle votée par le Congrès de 1900 ; mais elle contient un dernier alinéa qui constitue un point nouveau.

Au Congrès de 1889 et au Congrès de Paris 1900, on pensa qu'il était juste que, pour pouvoir prescrire contre le premier usager, le premier déposant devait non seulement avoir déposé sa marque mais en avoir fait usage ; cette considération donna lieu à l'adjonction, au deuxième paragraphe du projet d'article 2 des mots : « et employée publiquement et d'une manière continue ».

Cette adjonction devait normalement ramener la discussion sur le mode d'acquisition et plus spécialement sur le mode de conservation du droit de propriété. Nous avons déjà parlé de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui a décidé que le dépôt, indépendamment de tout usage, créait, au profit du déposant un droit absolu de propriété pendant 15 années, c'est-à-dire jusqu'à son expiration légale. Il y a là une contradiction avec le principe du mode d'acquisition par l'usage. Si l'usage crée le droit, le droit doit s'entretenir par l'usage et le défaut d'usage, tout au moins pendant une certaine période, doit entraîner, qu'il y ait dépôt ou non, la perte de ce droit. L'abandon de ce droit ne se présument pas, la jurisprudence, dans le cas d'abandon du dépôt, se montrait si variable que le premier déposant de bonne foi aussi bien que le premier usager de bonne foi avaient tout à craindre. Dans le cas de dépôt, la situation était nette, mais elle pouvait conduire à des injustices et à de véritables abus.

Cette interprétation des droits attachés au dépôt en dehors d'un usage qui peut ne pas exister, n'avoir même jamais existé, permit à de nombreux commerçants, dans le but unique de gêner leurs concurrents, de déposer des séries de marques inutiles et inutilisées. Cette pratique aboutit au résultat suivant : les registres

s'encombrent sans raison et les recherches deviennent de plus en plus difficiles ; d'autre part, le commerçant de bonne foi qui veut faire choix d'un signe distinctif a le plus grand mal à imaginer une dénomination ou un emblème le mettant à l'abri de toute revendication.

C'est à la suite de ces observations du Rapporteur, M. TAILLEFER, que le troisième alinéa de l'article 2 fut proposé par le Congrès de Saint-Etienne.

Congrès de Paris 1904

Au Congrès de 1904, la lutte s'engage à nouveau entre les partisans du dépôt mixte et ceux du dépôt attributif ; mais à l'unanimité moins 14 voix, on adopte le principe du système mixte.

Le délai de prescription acquisitive est réduit de cinq ans à trois ans.

Une assez longue discussion a lieu au sujet de l'obligation d'exploiter. Un congressiste signale que, notamment en matière de pharmacie, on dépose sur un seul produit plus de trente marques, en torturant les mots pour leur donner un aspect différent ou en changeant quelques lettres de place, ce qui devient un abus intolérable contre lequel l'obligation d'exploiter s'impose. Un autre pense, que le délai, pour ce qui concerne l'exploitation, devrait être de dix ans. M^e ALLART pense même que l'obligation d'exploiter ne s'impose pas, le nombre des marques étant illimité, inépuisable. Neuf fois sur dix, dit-il, celui qui adopte une marque déjà en usage, avait vu cette marque et s'en était inspiré. Déposée ou non, il aurait dû la respecter. Il en résulte que le défaut d'exploitation, selon l'avis de ce Maître réputé, ne porte préjudice à personne ; pourquoi alors créer cette obligation d'exploiter que le Congrès vient de repousser pour ce qui concerne les brevets, où la question est beaucoup plus grave ?

Le Rapporteur fait alors observer que le but visé est principalement d'éviter l'encombrement inutile des registres et de faciliter au commerçant de bonne foi les recherches qu'il doit faire

avant de faire choix d'une marque. Il a proposé au mal deux remèdes : ou bien l'obligation d'exploiter dans un délai de trois ans ou bien une augmentation de la taxe. Le dernier réduirait, pense-t-il, déjà dans une notable mesure le nombre des dépôts inutiles.

Le Congrès, repoussant l'obligation d'exploiter, s'en tient au deuxième moyen.

Les résolutions adoptées furent les suivantes :

« Le droit à la marque appartient à celui qui, le premier, en fait usage. »

« Quand une marque non encore déposée a été régulièrement
« déposée et employée publiquement et d'une manière continue
« pendant trois années consécutives à partir du dépôt, le droit
« à la propriété exclusive de la marque est définitivement acquis
« au déposant, sous réserve des décisions à intervenir relativement
« aux instances en nullité et radiations du dépôt qui, dans le dit
« délai, ont pu être intercalés par les tiers. »

L'article suivant prévoit en outre une augmentation de la taxe de dépôt.

Il est, d'autre part, intéressant de signaler que le projet de réforme présenté par l'Association Française et sur lequel s'entama la discussion comportait en plus un alinéa ainsi conçu :

« Toutefois, pour conserver la propriété de sa marque et pour
« pouvoir la revendiquer, celui qui l'exploite doit en effectuer le
« dépôt dans les conditions prévues à la présente loi, dans un délai
« de trois ans, à dater du commencement de son exploitation. »

Ce paragraphe ne fut pas adopté par le Congrès. Il ne pouvait d'ailleurs se comprendre qu'avec l'obligation d'exploiter qui fut également repoussée.

Nous verrons dans un autre chapitre, s'il ne serait pas plus simple de considérer que, au bout de cinq années de non exploitation, qu'il y ait dépôt ou non, le propriétaire de la marque sera présumé l'avoir abandonnée.

La même année, un Congrès avait lieu à Berlin, mais aucune résolution ne fut votée sur le caractère du dépôt des marques.

Congrès d'Angoulême et Cognac 1905

Dans ses résolutions, ce Congrès fixe à trois années la durée de la prescription acquisitive pour le premier déposant, en ajoutant que cette prescription ne courra pas au bénéfice du déposant dans le cas où le dépôt aurait constitué un acte de concurrence déloyale. Il considère que le premier usager qui n'a pas fait valoir ses droits dans le délai prescrit doit conserver un droit d'usage, mais que ce droit doit être limité à une certaine durée à déterminer. Il reprend l'obligation d'exploiter, qui avait été abandonnée par le dernier Congrès.

Les vœux furent les suivants :

« 1^o — Le premier déposant d'une marque ne pourra, après trois années, se voir contester la propriété de la marque au point de vue de la priorité d'usage, à moins que le dépôt de la marque n'ait constitué un acte de concurrence déloyale.

« Néanmoins, un tiers pourra, pendant un délai qui sera déterminé par la loi, continuer l'exploitation d'une marque qui serait semblable à la marque valablement déposée, s'il justifie en avoir le premier fait usage. Le délai pour la cessation de l'exploitation d'une marque courra de la mise en demeure faite par le déposant, qui aura droit à la priorité de la marque.

« 2^o — En tous cas, l'usage de la marque antérieurement au dépôt, ne pourra être établi que par des documents écrits.

« 3^o — Le déposant sera déchu de son droit à défaut d'usage sérieux et effectif de la marque, à moins qu'il ne justifie des causes de son inaction. »

Projet présenté par le Gouvernement en 1907

Congrès de Paris 1908 et de Roubaix 1911

Tenant compte en partie, des vœux des divers Congrès, le Gouvernement déposa, le 28 Janvier 1907, sur le Bureau de la Chambre, un projet de révision de la loi de 1857. L'article 2 de ce projet était ainsi conçu :

« Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'en a effectué le dépôt à l'Office National de la Propriété

« Industrielle dans les conditions déterminées par l'article 4 ci-après.

« A défaut du dépôt d'une marque, la priorité d'usage de cette marque ne peut être établie que par la preuve littérale.

« Lorsqu'un signe distinctif déposé régulièrement et de bonne foi, a été employé publiquement et d'une manière continue à titre de marque pendant UNE ANNÉE au moins, sans avoir donné lieu à aucune action déclarée fondée, la propriété exclusive de ce signe ne peut plus être contestée du chef de la priorité d'usage au premier déposant.

« Néanmoins, le tiers qui justifie par la preuve littérale, de la priorité d'usage et de l'emploi continu, à titre de marque, du signe distinctif ainsi déposé, a droit au bénéfice d'une possession personnelle et non susceptible d'extension directe ou indirecte.

« Il a la faculté, pour sauvegarder cette possession, d'intenter, s'il y a lieu, l'action en concurrence déloyale. »

Dans l'Exposé des Motifs, le Rapporteur indiquait que ce délai d'une année avait été calculé en tenant compte tout à la fois de la faute que commet le premier occupant en négligeant de déposer sa marque et de l'intérêt évident qu'il y a pour tout le monde à être fixé le plus tôt possible sur la propriété de la marque. Il précisait, d'autre part, que la possession personnelle reconnue au premier usager pourrait faire l'objet d'une mutation ou d'une cession ; mais que, étant non susceptible d'extension soit directe, soit indirecte, elle ne pouvait être de nature à porter un préjudice sérieux au déposant.

Au Congrès de Paris 1908, l'Association Française de la Propriété Industrielle présenta un nouveau projet qui, après discussion, maintint à 3 ans la durée du délai de prescription acquisitive pour le premier déposant, reconnaissant un droit d'usage pour le tiers qui justifie d'un usage antérieur, mais limitant ce droit d'usage à 10 années.

En outre, ce nouveau projet précise que, pour pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive, le premier déposant doit avoir employé sa marque d'une manière continue en FRANCE ou à

l'ETRANGER. Cette adjonction des mots « En France ou à l'Etranger » trouverait sa raison d'être dans ce fait que certaines Maisons créent une marque spéciale pour leurs produits destinés à l'exportation ; il faudrait, par suite, considérer que la vente à l'étranger de produits exportés portant la marque constitue une exploitation suffisante.

De plus, ce projet supprime l'expression « de bonne foi » ou plus exactement, considérant que le premier déposant n'est pas d'une entière bonne foi s'il connaît l'existence d'un premier usager, il dispose que le dépôt pourra produire ses effets après la période fixée et aux conditions prévues, « à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt, le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager ». Le juge du fait aurait ainsi à apprécier si, étant donné la réputation de la marque au moment du dépôt, le premier déposant connaissait la marque ou si l'ignorance alléguée de la marque paraît invraisemblable. Question des plus délicates si l'on suppose un commerçant qui, lors du dépôt, crée une nouvelle Maison et peut ignorer une marque cependant connue de la plupart de ses concurrents ou de quelques-uns seulement. Sera-t-il considéré comme négligent de ne pas s'être suffisamment informé ?

Les membres du Congrès tombèrent également d'accord sur ce point que la preuve littérale elle-même présentait des dangers si l'on ne précisait qu'elle ne pourrait porter que sur des documents contemporains des faits d'usage à établir. Elle serait, même, selon certains, plus dangereuse que le simple droit commun. Le témoin de complaisance hésite peut-être moins à écrire une lettre favorable à celui qui la lui demande qu'à faire devant le juge et sous la foi du serment une déclaration mensongère ; il faut donc exiger des documents écrits ou imprimés, tels que des factures, des commandes dont la date d'envoi peut être contrôlée par des livres de commerce, ces livres de commerce eux-mêmes s'ils sont tenus régulièrement et paraphés selon la loi.

Finalement le projet de l'Association Française prit la forme ci-après, approuvée par le Congrès de Paris 1908 et conservée intégralement par le Congrès de Roubaix 1911 :

« Art. 2. — Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive
« d'une marque s'il n'en a effectué le dépôt à l'Office National
« de la Propriété Industrielle dans les conditions déterminées
« par l'Article 4 ci-après.

« Lorsqu'un signe distinctif régulièrement déposé a été employé
« publiquement et d'une manière continue, en FRANCE ou à
« l'ETRANGER, pendant trois ans au moins, sans avoir donné
« lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété exclusive de
« ce signe ne pourra plus être contestée, du chef de la priorité
« d'usage, au premier déposant A MOINS QU'IL NE SOIT
« ETABLI QU'AU MOMENT DU DÉPOT, LE DÉPOSANT
« NE POUVAIT IGNORER LA MARQUE DU PREMIER
« USAGER.

« Le tiers qui justifie DANS LES CONDITIONS INDI-
« QUÉES AU PRÉSENT ARTICLE (il faut supposer, sans doute,
« dans l'esprit des rédacteurs de ce texte, que cet usage antérieur,
« public et continu, pourra résulter de la seule exportation du
« produit muni de la marque) de l'usage antérieur et continu à
« titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, pourra continuer
« cet usage pendant dix années à partir de la notification du dépôt
« à lui faite par le déposant. Ce droit d'usage pourra être transmis
« avec le fonds de commerce.

« A défaut de dépôt la priorité d'usage de la marque ne pourra
« être prouvée QUE PAR DES ÉCRITS IMPRIMÉS OU DOCU-
« MENTS CONTEMPORAINS DES FAITS D'USAGE QU'ILS
« TENDENT A ÉTABLIR. »

Congrès de Londres 1912 et Congrès de Lyon 1914

Au Congrès de Londres 1912, la question dévia sur celle de la concurrence déloyale en matière de marques.

Ce Congrès émit le vœu suivant :

« Que tous les pays, notamment les pays de l'Union de Paris,
« assurent une protection efficace contre la concurrence déloyale,
« sous quelque forme et de quelque manière qu'elle se produise.

« Que, notamment, tout signe distinctif connu dans le commerce
« comme désignant les produits d'un fabricant, ou d'un commerçant,
« soit protégé indépendamment de tout enregistrement contre
« toute concurrence déloyale, c'est-à-dire contre tout usage de ce
« signe qui serait susceptible de créer une confusion pour le public.

La réalisation de ce vœu serait évidemment, dans une certaine mesure, la solution de la question des droits du premier usager, sans d'ailleurs aucune réglementation de ce droit ; ce serait reconnaître au premier usager un droit de possession personnelle intégral, mais il y aurait encore à déterminer les droits du premier déposant lorsqu'il serait en conflit avec le premier usager.

Le Congrès étendit en outre la portée de son vœu aux rapports internationaux en proposant d'insérer dans la Convention d'Union, lors de la prochaine révision, la disposition suivante :

« Le ressortissant de l'Union qui a fait usage dans un Etat
« de l'Union d'un signe distinctif qui est connu dans le commerce
« comme désignant ses produits, conservera, même après l'appro-
« priation de ce signe, par dépôt ou autrement, par un tiers dans
« un des pays de l'Union, le droit de l'employer dans le pays pour
« désigner sa marchandise. »

En réalité, ce ne serait pas encore la solution complète des droits du premier usager, car encore faudrait-il que le signe en question fût connu dans le pays. Et dans quelle mesure devrait-il être connu ? Certes, il devrait être notoirement connu. Mais alors, le premier déposant, dans cette hypothèse, commet un acte de concurrence déloyale et son dépôt est entaché de mauvaise foi. Quid alors de l'usager qui, tout en ayant fait un usage certain de la marque n'est cependant pas assez connu et n'a pas un commerce suffisant pour que ses produits se soient répandus en dehors de son département, de sa ville même ? La question resterait donc entière à son égard.

Reconnaissons toutefois que ce serait peut-être préparer le terrain au point de vue international.

Au point de vue interne, nous avons en France l'article 1382 qui, en dehors de tout enregistrement reste applicable et peut être invoqué à l'encontre même d'une marque enregistrée.

Quant au Congrès de Lyon 1914, il y fut question surtout des marques collectives, c'est-à-dire des signes appartenant à une collectivité, un syndicat qui, jusqu'à la loi du 12 Mars 1920 étaient démunis de tous moyens d'action n'étant pas considérés comme personnes morales. La Cour de Cassation avait en effet décidé que les syndicats professionnels ne pouvaient pas être propriétaires de marques. La loi du 12 Mars 1920 ayant expressément autorisé les syndicats à être propriétaires de marques et à agir en justice cette question présente moins d'intérêt.

Retenons, toutefois, que l'on se fait, petit à petit, à cette idée que la marque peut faire l'objet d'un droit exclusif sur plusieurs têtes, ce qui nous permettra de dire en passant, que la grosse objection faite aux partisans de la possession personnelle en faveur du premier usager n'est, en réalité, pas très fondée.

Projet du Gouvernement de 1916

Un nouveau projet de loi sur les marques de fabrique fut présenté à la Chambre le 6 Juin 1916 ; il reprend le délai de 5 ans pour la prescription acquisitive du premier déposant qui ignorait l'existence de la marque par un premier usager, sans reconnaître expressément à ce dernier un droit de possession personnelle.

Conformément à ce projet, l'article 2 serait ainsi conçu :

Art. 2. — « La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage.

« Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque
« en exerçant les actions prévues par la présente loi s'il n'en a
« effectué le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de son
« domicile dans les conditions déterminées par l'article 4 ci-après.

« Lorsqu'une marque régulièrement déposée n'a donné lieu,
« pendant cinq ans, au moins, à aucune action reconnue fondée,
« la propriété de cette marque ne peut plus être contestée du chef
« de la priorité d'usage, au premier déposant, à moins qu'il ne
« soit établi qu'au moment du dépôt le déposant n'ignorait pas
« l'appropriation de la marque par un premier usager.

« En aucun cas, la priorité d'usage ne peut être prouvée que
« par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits
« d'usage qu'ils tendent à établir ».

Dans l'exposé des Motifs, le Rapporteur ne dit pas que le premier usager est dépossédé complètement, non plus d'ailleurs que dans le texte du projet. Conserve-t-il, le délai expiré, une action en concurrence déloyale ? — Le texte de l'exposé des motifs ne paraît pas lui enlever ce droit. Il est dit, en effet, au sujet du paragraphe premier de l'article 2 : « Le premier alinéa de cet article consacre le principe que la propriété de la marque s'acquiert par le premier usage. Ainsi donc, celui qui se sert d'une marque, sans en avoir effectué le dépôt, conserve le bénéfice du droit commun et *peut toujours* demander à l'article 1382 du code civil les moyens de se défendre contre toute concurrence déloyale.

Il semble ainsi que, dans la pensée des rédacteurs du projet, le premier usager conserve, quoi qu'il arrive, même après l'expiration du délai lui permettant de faire valoir ses droits exclusifs à l'égard du premier déposant, une possession personnelle ; mais le texte de l'article n'en dit rien. Il est évident que, tel qu'il est rédigé, il risquerait de donner lieu aux deux interprétations et à des contradictions de jurisprudence.

Projet de loi de 1920 sur l'exploitation des marques et Congrès de Mulhouse 1923

Les événements graves qui suivirent la déclaration de guerre obligèrent les diverses associations sinon à suspendre leurs travaux du moins à les poursuivre avec moins de régularité.

M. GHEUSI, député, déposait sur le bureau de la Chambre, le 24 Décembre 1920, une proposition de loi ainsi conçue : « Le non-usage d'une marque pendant une durée de cinq années à dater de son dépôt ou de son renouvellement empêche le déposant d'en revendiquer la propriété exclusive et pourra être assimilé en fait à un abandon de la marque ».

Que dire de ce projet, sinon que, si l'on fait une loi pour chacune des réformes urgentes que nécessite la loi de 1857, le seul article 2 pourra donner lieu à autant de lois qu'il comporte d'alinéas.

Et pourquoi s'occuper uniquement du non-usage dans la période qui suit le dépôt ou le renouvellement ? Il faut la même sanction pour toute interruption d'usage prolongée, comme l'a voté le Congrès de Saint-Etienne en 1903.

Nous avons déjà dit, à cette occasion, que, pour être utile et équitable, la déchéance devrait frapper non seulement celui qui a déposé sa marque, mais encore celui qui ne l'a pas encore déposée. Il faut généraliser la formule et assimiler à l'abandon, qu'il y ait ou non dépôt, le non-usage pendant une durée à déterminer, période qui raisonnablement, pourrait être fixée à cinq années.

En présence de tous ces vœux, de tous ces projets, de ces diversités de vues relativement à l'application du principe, que cependant tout le monde reconnaît, les membres du Congrès qui se réunit à Mulhouse les 28 et 29 Juin 1923, pensèrent que la question méritait une étude plus approfondie et se contentèrent d'émettre le vœu suivant :

« Que le caractère déclaratif du dépôt soit maintenu dans le « projet de révision, mais que le dépôt devienne attributif de propriété, s'il n'est pas contesté dans la période de cinq ans suivant le dépôt. »

Projet du Gouvernement de 1924

(N^o 359 — *Annexe au procès-verbal de la séance du 29-7-24*)

Laissant de côté la grave question de l'exploitation, les auteurs du nouveau projet de loi se bornent à reproduire textuellement le projet de 1916.

De plus, l'exposé des motifs, qui diffère en cela de celui du projet de 1916, ne donne même pas un aperçu du conflit possible entre les droits du premier usager (privé par suite de sa négligence

de tout droit de propriété exclusive) et les droits exclusifs et consacrés du premier déposant.

Dans ces conditions, le premier usager va-t-il être complètement dépossédé, même de son droit d'usage ?

Les rédacteurs du projet de 1916 paraissaient le lui laisser avec le bénéfice de l'article 1382 pour suivre une action en concurrence déloyale, comme nous l'avons vu — quoique ce fut encore discutable.

Tant le texte du projet de 1924 que l'exposé des motifs sont muets sur ce point.

La question reste donc entière et abandonnée à l'arbitraire des tribunaux pour aboutir à des contradictions inévitables de jurisprudence.



CHAPITRE V

Du Choix d'un Système

Le procès du dépôt rigoureusement attributif du droit de propriété n'est plus à faire, nous l'avons déjà dit ; c'est le prix de la course, la porte ouverte à toutes les fraudes, inconvénients considérablement aggravés dans les rapports internationaux ; c'est, d'un autre côté, l'encombrement des registres par quantité de marques inutiles et inutilisées déposées avec précipitation par les industriels et commerçants pour tenter de sauvegarder des intérêts éventuels, tant ils ont à craindre d'être devancés ; c'est enfin, dans l'hypothèse où le créateur d'une marque réputée n'est pas arrivé premier pour le dépôt, permettre à un tiers premier déposant de tromper légalement le public sur la véritable origine du produit.

Quant au dépôt purement déclaratif du droit de propriété, tel qu'il existe en France, s'il consacre le véritable, le seul mode d'appropriation légitime d'une marque, il comporte un grave inconvénient : l'incertitude complète dans laquelle se trouve le premier déposant de bonne foi (même s'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vérifier sa priorité) sur les droits attachés à sa marque. Nous avons longuement développé les conséquences néfastes qui peuvent en résulter ; il n'est pas utile d'y revenir.

S'il y avait un choix à faire entre ces deux systèmes extrêmes, nous n'hésiterions pas et nos préférences iraient certainement au système du dépôt déclaratif, qui repose sur des bases à la fois plus juridiques et plus équitables. Aussi, pensons-nous qu'un système

mixte raisonnable doit d'appuyer sur le même principe que le système du dépôt purement déclaratif ; le droit à la marque pour le premier usager.

Il convient donc d'inscrire en tête de l'article 2 ce premier principe indiscutable :

La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage.

Est-il utile de préciser ce que devra être ce premier usage ?

Nous avons vu comment la jurisprudence et la doctrine l'ont interprété en décidant qu'il devrait être connu du public, c'est-à-dire qu'il devait tout au moins y avoir eu une mise en vente du produit revêtu de la marque, qu'un usage accidentel et non à titre de marque était insuffisant, que l'emploi de signes comme enseigne, si ce signe n'accompagne pas le produit, en un mot s'il n'est pas une marque indiquant l'origine à l'acheteur, ne peut constituer l'usage indispensable pour créer le droit à la marque.

L'usucapion n'est effectif, en effet, que si le signe a été employé à titre de marque et, pour qu'il en soit ainsi, il faut tout au moins que le produit ait été mis sous les yeux du public revêtu de la marque.

La jurisprudence et la doctrine n'ont pas varié sur ce point et nous pensons que l'expression « La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage » se suffit à elle-même et ne peut s'entendre que d'un premier usage du signe à titre de marque.

Mode de preuves de la priorité d'usage

La preuve testimoniale est à coup sûr dangereuse ; la preuve littérale l'est également, si les écrits n'ont pas de date certaine. Comme le faisait justement remarquer un congressiste à la réunion de Paris 1908, un témoin complaisant écrira peut-être plus facilement un mensonge qu'il ne le dira devant le juge après avoir prêté serment. Il faut donc ne tabler que sur des documents contemporains des faits à établir, tels que factures, (notamment factures de l'imprimeur qui aura préparé les étiquettes), commandes, livres comptables où devront figurer ces commandes et les livraisons

correspondantes, etc..., etc... Le commerçant ordonné ne manquera pas de moyens si son droit est certain.

Nous nous trouvons ici en présence de deux formules :

1^o Celle du Congrès de Paris 1908, reprise intégralement par le Congrès de Roubaix 1911 et ainsi conçue :

« A défaut de dépôt, la priorité d'usage ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir. »

2^o Celle du projet du Gouvernement de 1916 :

« En aucun cas, la priorité d'usage ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir. »

La première formule qui débute par les mots « A défaut de dépôt », laisse entendre que le dépôt par lui-même peut constituer une date incontestable d'un premier usage. La seconde formule, ne reprenant pas ces termes, laisse planer une incertitude sur le point de savoir si le fait de déposer la marque peut être assimilé à un acte, valable ou non, d'appropriation.

Rappelons à ce sujet les décisions de la Cour de Cassation qui font du dépôt un mode d'acquisition de la marque, indépendamment de tout usage et qui, poussant jusqu'à l'exagération ce principe, croient devoir maintenir la propriété de la marque à celui qui en a effectué le dépôt pendant toute la durée légale de ce dépôt, n'aurait-il fait aucun usage de cette marque, pendant quinze ans et plus si le dépôt a été renouvelé.

Sans aller jusqu'à admettre que la propriété de la marque peut se conserver sans usage, car elle ne peut se concevoir sans une application effective du signe à un produit déterminé, nous devons cependant admettre que le fait de déposer une marque peut être assimilé à un acte d'usage capable de donner naissance à un droit de propriété s'il n'est primé par un usage antérieur. Il constitue en effet un acte public qui avise les tiers de cette prise de possession. Peu importe alors que l'usage effectif n'ait lieu que quelques jours, quelques semaines, quelques mois après.

Une autre raison pour laquelle il y a lieu d'en juger ainsi, c'est que, s'il en était autrement le commerçant aurait intérêt à faire d'abord usage de sa marque et à ne la déposer qu'ultérieurement, le plus tard possible. S'il dépose d'abord, il fait connaître à tous son choix, qui peut être heureux et qui sait si, dans l'intervalle qui séparera son dépôt de son usage effectif, un tiers mal intentionné ne lancera pas sur le marché le produit muni de la marque révélée par le dépôt, avant même que lui-même ait eu le temps d'ouvrir son magasin. Or, il faut favoriser autant que possible le dépôt et engager les créateurs de marques à le faire sans retard. Il y a donc un intérêt général à ce que l'innovateur d'une marque puisse s'assurer dès sa création une date certaine par le dépôt. Mais, comme nous le verrons plus loin, pour entretenir cette propriété, le seul dépôt serait insuffisant et si le déposant ne fait pas usage de sa marque, au bout d'un certain délai à déterminer, l'abandon doit être présumé, peut-être même acquis.

Sous cette dernière réserve, nous pensons que le dépôt doit être assimilé à un acte d'usage susceptible de donner naissance au droit de propriété de la marque, s'il n'est primé naturellement par un usage antérieur.

En conséquence et sur ce point, la première formule nous paraît préférable.

Pour le reste, elle concorde avec la seconde : la preuve ne pourra résulter que d'écrits, d'imprimés ou de documents contemporains des faits à établir. On éliminera ainsi toutes pièces dont la date ne sera pas nettement établie : la lettre, s'il s'agit d'une lettre, ne fera preuve que si l'enveloppe portant le timbre et sa date y est jointe, ou si sa date est confirmé par des livres de commerce, copie-lettres, etc., régulièrement tenus et paraphés.

Il est certain que, par cette clause précise, on diminuera considérablement le nombre important des preuves frauduleuses dont on a eu tant à se plaindre et qui fut précisément une des objections faites au système du dépôt déclaratif par les partisans du système du dépôt attributif.

Nous adopterons donc la formule du Congrès de Paris 1908 :

A défaut de dépôt, la priorité d'usage de la marque ne pourra être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

Droits conférés par le dépôt

Le dépôt doit nécessairement procurer des avantages. Celui qui se met en règle avec la loi, qui avise les tiers de ce qu'il entend revendiquer, doit seul être admis au bénéfice des actions que la loi institue : poursuites en contrefaçon (1).

Nous laisserons donc dans l'article 2 les dispositions qu'il contient et qui sont reproduites dans le projet de loi de 1916 :

Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par la présente loi s'il n'en a effectué le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de son domicile dans les conditions déterminées par l'article 4 ci-après (2).

Prescription acquisitive en faveur du premier déposant

Il faut maintenant supprimer, dans la mesure du possible, les inconvénients du système à dépôt purement déclaratif que nous avons pris pour base, comme point de départ d'un système mixte.

Tout le monde est d'accord pour préconiser un dépôt purement déclaratif au début mais qui, après un délai à déterminer, ne pourrait plus être contesté du chef de la priorité d'usage. La propriété de la marque serait fixée, l'industriel ou le

(1) Le projet de 1916 prévoit (articles 16 et suivants) des poursuites en contrefaçon, comme la loi de 1857, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle.

(2) L'article 4 du projet de loi de 1916, sur les bases duquel reposera le projet en cours, précise les formalités à accomplir pour le dépôt.

commerçant de bonne foi pourrait être tranquille après ce délai ; il serait certain de ne plus voir surgir d'un coin ignoré de la France un premier usager qui viendrait profiter à ses dépens d'une notoriété acquise à grands frais et lui interdire légalement l'usage de la marque. Il n'aurait plus à craindre « l'escroc légal » tel que le définissait M. DE MAILLARD DE MARAFY au Congrès de 1878. Le public, on le sait, a un intérêt égal à ce que cette propriété de la marque soit fixée au plus vite.

Il y aura ainsi, au profit du déposant à l'expiration du délai, une sorte de prescription acquisitive, s'il a joui d'une possession publique et sans trouble de la marque.

Quelle devra être la nature de cette possession pour pouvoir l'acquérir ?

Il va de soi, tout d'abord, que la possession sera troublée si un premier usager se révèle et fait valoir ses droits, mais il faut évidemment que son action soit fondée.

Cet usage devra-t-il être l'usage suffisant pour l'appropriation en général ou devra-t-on exiger un usage continu (Congrès de Paris 1908 et Roubaix 1911) ? Certains auteurs ont pensé qu'il fallait être plus sévère pour celui qui acquiert par prescription à l'encontre des droits du premier usager que pour celui qui est à la fois le premier déposant et le premier usager. Nous pensons également que la possession exigible pour prescrire doit être sans dissimulation possible et qu'il est équitable que la prescription ne puisse courir que moyennant un usage public et continu, c'est-à-dire, en somme, qui se fasse au grand jour et puisse être connu par un premier usager à l'encontre des droits duquel court cette prescription.

L'usage sera-t-il suffisant s'il n'a lieu qu'à l'étranger ? Dans les divers projets, l'introduction des mots « En France ou à l'Etranger » eut lieu à la suite d'observations faites par plusieurs industriels qui déclarèrent que de nombreuses fabriques choisissent une marque spéciale pour les produits destinés à être exportés, cette marque n'étant pas employée en France. Cet argument ne nous paraît pas convaincant. Si le fabricant destine sa marque uniquement à

l'exportation, il faut supposer qu'il s'est assuré une protection dans les pays où il importe ses produits. A-t-il besoin dès lors d'une protection en France ? Quel préjudice lui porterait l'usage de la marque en France sur des produits qui ne pourraient pénétrer sous ce signe dans les pays où il importe ? Cet usage à l'étranger n'aurait plus le caractère suffisant de publicité et de notoriété qui s'impose, comme il a été dit plus haut, et qui doit être de nature à éveiller l'attention du premier usager. N'oublions pas, d'autre part, que nous sommes sur une question de droit interne.

Nous pensons donc que l'usage doit avoir lieu en France. Cet usage peut d'ailleurs être largement interprété : si la fabrique est en France, la marque peut être apposée sur les produits à la fabrique même, où se reçoivent les commandes, d'où sont expédiés les colis, et s'il en est ainsi, on peut considérer que l'usage de la marque a bien lieu en France.

Enfin, il ne fait aucun doute que le déposant devra être de bonne foi. Or, il y a un criterium indiscutable pour permettre d'apprécier sa bonne foi : c'est l'ignorance dans laquelle il était d'un premier usage. Les diverses associations ont estimé à juste titre qu'il était désirable de préciser que la prescription acquisitive ne pourrait avoir couru au bénéfice du déposant s'il est établi qu'au moment du dépôt il ne pouvait ignorer la marque du premier usager. Ce sera évidemment une question de fait qu'auront à apprécier les tribunaux : si la marque n'a été employée que dans une région éloignée, sans réclame importante, le premier déposant, à moins d'une preuve contraire, pourra être présumé l'avoir ignorée ; si, au contraire, elle est connue dans les milieux commerciaux, même s'il prétend l'ignorer, il aura commis une faute, en ne s'informant pas suffisamment.

Nous arrivons ainsi à une quatrième proposition qui est à peu près celle votée par le Congrès de Paris 1908 (les mots : « en France ou à l'Etranger » étant supprimés et la durée du délai réservée) :

Lorsqu'un signe distinctif régulièrement déposé a été employé publiquement et d'une manière continue, pendant

.... années au moins, sans avoir donné lieu à aucune action reconnue fondée de la part d'un premier usager, la propriété exclusive de ce signe ne pourra plus être contestée, du chef de la priorité d'usage, au premier déposant, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt, le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager.

Nous avons réservé la question de la durée du délai de prescription qui est très délicate.

Elle se heurte, en effet, à des intérêts contraires : celui du déposant, qui tient à être fixé sur ses droits le plus tôt possible et qui fort probablement ne se lancera dans de grands frais de réclame qu'à l'expiration de ce délai, et celui d'un premier usager qu'on ne peut raisonnablement priver de tout ou partie de ses droits acquis qu'après un délai aussi long que possible.

Les divers Congrès ont essentiellement varié sur ce point. Le Congrès de 1878 prévoyait cinq ans (plus exactement le projet soumis à ce Congrès et qui fut repoussé) ; le Congrès de Paris 1904 ; trois ans ; le projet du Gouvernement de 1907 n'accordait qu'une année ; le Congrès de Paris 1908, trois ans ; le Congrès de Roubaix 1911, également trois ans ; le Projet du Gouvernement de 1916 revint au délai de cinq années.

Nous avons, en adoptant le principe du dépôt à caractère mixte, eu surtout en vue de diminuer, de réduire au stricte minimum la période d'incertitude résultant d'un dépôt à effet purement déclaratif. Si cette période est trop longue, on ne pare qu'imparfaitement à l'inconvénient réel du système déclaratif. Pendant cette longue période, le déposant de bonne foi n'osera pas lancer sa marque, il craindra de faire des frais.

Mais, pour réduire ce délai, il faut atteindre le moins possible les droits du premier usager. Devra-t-on laisser à ce dernier, qui sera déchu de ses droits exclusifs, un droit de possession personnelle, et dans quelle mesure ?

Ces deux questions se trouvent ainsi intimement liées. Si le premier usager est complètement dépossédé, un délai trop court aboutirait à transformer le dépôt à caractère mixte en un véritable

dépôt attributif du droit de propriété avec toutes ses tares ; un délai de cinq ans serait même à peine suffisant. Si, au contraire, le premier usager conserve un droit d'usage à déterminer, rien ne s'oppose plus à une réduction du délai, dont la durée sera en raison inverse de l'importance des droits que la loi lui reconnaîtra.

Avant donc de préciser la durée du délai de prescription acquisitive, il y a lieu d'examiner quels seront les droits du premier usager, une fois ce délai expiré au profit du premier déposant.

Droits du premier usager

Possession personnelle

Le premier usager qui, négligeant de déposer sa marque, aura laissé le premier déposant prescrire son droit à la marque, sera nécessairement déchu de son droit exclusif ; il ne pourra plus déposer sa marque, et, par suite, ne pourra plus intenter des poursuites en contrefaçon. Mais le détenteur du titre de dépôt pourra-t-il lui interdire l'usage de la marque ? Pourra-t-il le poursuivre en contrefaçon lui le créateur de la marque ?

Certains auteurs ont cru pouvoir soutenir cette thèse, tout en regrettant cette conséquence, selon eux inévitable, de tout système mixte.

Les arguments qu'il font valoir sont les suivants :

Si, en matière de brevets d'invention, on peut admettre que plusieurs personnes peuvent se partager un monopole, notamment le breveté et un tiers qui était en possession sans publicité de l'invention avant son dépôt (ainsi qu'en a décidé la jurisprudence), on ne peut concevoir une marque dont le but est d'indiquer l'origine du produit, appartenant à la fois à deux commerçants qui n'ont aucun lien entre eux et qui peuvent vendre des produits de qualités différentes. Et alors, cette situation, compréhensible s'il s'agit d'inventions (le public ayant intérêt à ce que l'exploitation de la découverte se fasse sur la plus grande échelle possible) et qui dans ce cas ne dure que quinze ans, pourrait s'éterniser, durer à perpétuité pour ce qui concerne les marques de fabrique.

Il y aura deux natures de savons, par exemple, qui se vendront sous le couvert de la même marque, et l'un sera fabriqué à l'huile d'olive, tandis que l'autre sera à base de suif.

L'un aura acquis une grande réputation due tant à une réclame coûteuse qu'à sa parfaite qualité. Ce sera, par hypothèse, celui du premier déposant, qui aura légitimement acquis son droit à la marque à l'expiration du délai prescrit par la loi ; l'hypothèse inverse ne saurait en effet être admise, car si la marque du premier avait déjà joui de cette réputation, le premier déposant l'aurait nécessairement connue, n'aurait pu et dû l'ignorer, et, dans ces conditions, il n'aurait pas bénéficié de la prescription acquisitive.

Dans cette hypothèse donc, le premier usager, tout petit fabricant de province inconnu des milieux commerciaux, qui conserve un même droit à l'usage de la marque, pourra indûment bénéficier de la réclame importante faite par le premier déposant et, sous le couvert de cette marque, inconnue hier, réputée aujourd'hui, pourra vendre un savon de qualité inférieure et, avec la complicité de la loi, tromper ainsi le public sur la véritable origine du produit.

Est-ce là le droit exclusif que l'on entend accorder au déposant de bonne foi qui se sera mis en règle avec la loi ? Un tel droit ne peut se concevoir sur deux têtes. Il faut choisir entre un premier usager auquel on peut reprocher une négligence et un premier déposant de bonne foi qui s'est conformé à la loi.

Ces objections sont graves. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer ; le cas signalé par les partisans d'une dépossession complète du premier usager sera rare. Est-il suffisant pour sacrifier complètement le premier usager de bonne foi qui peut aussi dans la mesure de ses moyens, avoir fait des sacrifices pour faire valoir sa marque dans le cercle restreint de sa clientèle, sans jouir pour cela d'une réputation nationale ; qui est le véritable créateur de la marque, d'une marque dont le choix heureux a peut-être une grande valeur ; qui, en cette qualité, a des droits certains que nous avons déjà justifiés et amplement développés. Ne serait-il pas préférable de chercher à éviter un enrichissement sans cause à son profit en réglant son droit d'usage ? Il a été négligent, c'est entendu, et

sa négligence mérite une sanction : déjà il perd ses droits exclusifs ; en outre son droit d'usage sera réglementé dans la mesure nécessaire pour parer à toute iniquité et à toute tromperie pour le public.

D'autre part, contrairement à ce qui a été dit, le droit à la marque peut parfaitement bien exister sur deux ou plusieurs têtes, en dehors même des cas de co-propriété conventionnelle. N'en avons-nous pas un exemple frappant dans les espèces relatives à l'homonymie. Le nom patronymique est une propriété imprescriptible ; le titulaire de ce nom ne peut être empêché par qui que ce soit d'user de son nom pour vendre ses produits, de créer un commerce ou une industrie à son nom. Deux ou plusieurs personnes portant le même nom pourront ainsi valablement exercer la même industrie ou le même commerce sous ce nom qui pourra être apposé sur leurs produits et prendre ainsi le caractère d'une marque de fabrique ou de commerce ; mais, pour empêcher la confusion, les tribunaux ont tout pouvoir pour réglementer ce droit d'usage et imposer les modifications ou adjonctions indispensables. Au surplus, les marques collectives sont aujourd'hui admises. Ces cas de co-propriété existent depuis longtemps en Angleterre et personne jusqu'à ce jour n'a eu à s'en plaindre ; dans ce pays, il n'est pas rare de voir une marque réputée appartenir à plusieurs fabricants. Enfin, nous en avons déjà parlé, l'article 28 du traité franco-allemand du 2 Août 1862 réalise, entre les ressortiments des deux pays, exactement cette situation d'un premier usager conservant son droit d'usage en présence d'un premier déposant.

Nous sommes donc d'avis qu'il n'y a aucune raison sérieuse pour sacrifier complètement les droits du premier occupant, si le législateur trouve les moyens de parer à toute tromperie pour le public, à tout enrichissement sans cause pour le premier usager aux dépens du premier déposant.

Qu'a-t-on proposé dans ce sens ?

Certains, reconnaissant cependant les droits du premier usager, pensent qu'il serait plus simple de lui accorder une indemnité en le déposant ? Ce serait une sorte d'expropriation à la requête

et au profit du premier déposant. L'idée n'est pas mauvaise en elle-même ; elle serait juste dans certains cas et éviterait un chantage possible. Mais, comment apprécier la valeur de la chose expropriée ? Devra-t-on s'en référer uniquement à l'importance du commerce de l'exproprié ? Devra-t-on tenir compte de la valeur intrinsèque de la marque ? Il n'est guère possible de mesurer même approximativement cette valeur. Une marque, un signe habilement choisi, est quelquefois une source de fortune dont le rendement peut n'être qu'à longue échéance. Il nous semble impossible de pouvoir apprécier, sous peine de tomber dans l'arbitraire, le préjudice causé par cette dépossession.

D'autres ont proposé de limiter dans le temps les droits d'usage. un vœu fut émis dans ce sens aux Congrès de Paris 1900 et 1908 ; La possession personnelle reconnue au premier usager n'était maintenue que pendant une période de dix années à dater de la notification faite par le premier déposant. Mais, en réalité, ce moyen terme, équivaldrait à une véritable dépossession. Quel intérêt aura en effet, le premier usager à conserver la marque qu'il devra abandonner dans dix ans. Il fera bien mieux de la remplacer le plus tôt possible par un nouveau signe, pour lequel il pourra faire une publicité utile, et qui, dans dix ans, aura acquis une valeur dont il pourra profiter. Cette possession à temps illimité serait en somme sans objet, sauf qu'elle permettrait d'écouler les produits revêtus de la marque et encore en magasin. Ce ne serait, à vrai dire, qu'un délai de grâce à une exécution complète : l'expropriation. Nous ne saurions l'admettre sous peine de tomber dans les errements du dépôt attributif.

D'autres encore, après avoir précisé que la possession ne peut être que personnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est ni cessible ni transmissible, ont cru devoir ajouter à cette interprétation rigoureuse que l'exploitation de la marque pour le premier usager qui a laissé prescrire ses droits ne doit pas être susceptible d'extension directe ou indirecte. Que voilà encore une source de difficultés ! Comment pourra-t-on empêcher un commerçant de grandir ? il a vendu tant de kilogs cette année, il ne devra pas en vendre plus désormais ;

il n'a vendu ses produits qu'en Seine-et-Oise, il lui sera interdit de les expédier partout ailleurs ; ses affaires prospèrent normalement, il lui sera interdit de louer un local plus grand, d'augmenter le nombre de ses ouvriers ou employés, d'avoir des dépôts, des succursales. Cela devient inextricable. Si l'on s'engage dans cette voie, sous le prétexte de réglementer l'usage de la marque, on en arrive à régenter tout le commerce du premier usager qui n'aura plus qu'un parti à prendre : abandonner sa marque.

Tant il est vrai que si l'on veut limiter l'usage de la marque non dans sa forme, mais dans son application, soit dans le temps, soit dans l'espace, on n'entrevoit aucune solution acceptable.

Mais pourquoi ne pas tout simplement permettre au juge de réglementer la forme de la marque, comme il réglemente l'usage du nom patronymique dans le cas de conflit entre deux homonymes ? En cette matière, il l'a toujours fait de la manière la plus équitable, en tenant compte à la fois des intérêts du public et des droits des parties. Deux commerçants concurrents portent-ils le même nom, le juge ordonne que celui qui s'est établi le second devra adjoindre à son nom patronymique, un ou plusieurs prénoms, dont il fixe au besoin la grandeur ; il prescrit dans certains cas, que les prénoms devront être d'égales, voire même de plus grandes dimensions que le nom de famille ; il impose des adjonctions, des suppressions selon chaque espèce, mais sans pouvoir interdire l'usage du nom.

Il pourrait en être de même pour la marque, sans aucun inconvénient.

S'agit-il d'une dénomination, il imposera d'autres mentions (Fabrique, Maison, le nom du produit, le nom de la ville, l'adresse, etc...) en en réglementant la grandeur. S'agit-il d'un emblème, il pourra encore et toujours selon les circonstances, en réduire la grandeur, obliger le premier usager à apposer ses noms et adresse en caractères déterminés, à changer la forme et la couleur soit des

mentions, soit de l'enveloppe, le tout de manière à éviter la confusion, mais sans pouvoir interdire l'usage de la marque. Pour chaque espèce, il devra tenir compte de la bonne foi des parties, de l'importance de l'une ou l'autre marque ; mais il va de soi que la réglementation sera subie par le premier usager seul, à la requête du premier déposant.

N'aurons-nous pas ainsi atteint les buts visés ?

Le premier usager conservera son droit acquis selon les principes que nous avons défendus. Si ses intentions sont trop intéressées et s'il veut indûment bénéficier d'une réclame importante faite par le premier déposant, il verra ses projets entravés par une réglementation équitable : voilà pour ce qui le concerne dans ses rapports avec le premier déposant. A l'égard des tiers, il sera déchu de ses droits de poursuite en contrefaçon, mais il conservera ses droits de poursuite en concurrence déloyale, conformément à l'article 1382.

Quant au premier déposant, il aura tous les droits que lui confère son dépôt. Il aura une propriété exclusive que plus personne ne pourra lui contester du chef de la priorité d'usage. Il subira simplement une sorte de servitude au bénéfice du premier usager, servitude bien légitime pour son bénéfice puisque la situation en résultant préexistait aux droits acquis par prescription. Si l'usage que fait de la marque le premier usager lui porte préjudice, il pourra en demander la réglementation dans les conditions indiquées.

Le public également y trouvera son avantage en ce sens que, par suite de cette réglementation qui aura pour but non seulement de régler le conflit entre le premier usager et le premier déposant mais encore et spécialement d'empêcher la fraude et la confusion, il ne sera pas trompé sur l'origine du produit.

Une observation encore doit être faite au sujet de l'expression « possession personnelle » sur laquelle on n'est jamais arrivé à bien s'entendre, parce qu'en réalité elle pourrait donner lieu à une fausse interprétation. Cette possession doit s'entendre dans ce sens que la marque est plutôt attachée au fonds de commerce

qu'à la personne du commerçant. Elle ne doit pas, en effet, s'éteindre avec le créateur de la marque, qui peut disparaître ou céder son fonds par exemple en cas de maladie, ce qui risquerait d'être profondément injuste.

Elle doit suivre le fonds même s'il passe en d'autres mains, même s'il est déplacé ; mais elle ne pourrait être cédée isolément, ni donner lieu à des licences d'exploitation.

Notre cinquième proposition serait ainsi la suivante :

Néanmoins le tiers qui justifie d'un usage antérieur et continu à titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, a droit au bénéfice d'une possession personnelle essentiellement attachée au fonds de commerce dont elle suivra la condition ; il aura la faculté, pour sauvegarder cette possession, d'intenter, s'il y a lieu, l'action en concurrence déloyale.

Maintenant que nous avons établi les droits du premier usager, que nous les avons maintenus dans une large mesure, il nous apparaît que le délai de prescription acquisitive peut être réduit dans de grandes proportions.

Il y a un intérêt capital, tant pour le déposant que pour les tiers, à être fixé le plus tôt possible sur la propriété de la marque. Nous pensons qu'un délai de deux années serait suffisant. Ainsi le créateur d'une marque aura tout au moins deux années pour l'expérimenter avant de la déposer. S'il la dépose avant l'expiration de ce délai, il primera tous les déposants antérieurs (puisque par hypothèse, il est le créateur) qui n'auront pas eu le temps de prescrire. Si, par contre, il attend plus de deux ans pour se mettre en règle avec la loi, il sera considéré comme négligent, perdra son droit au dépôt et ne conservera que son droit d'usage — sanction d'ailleurs suffisante.

Dans tous les cas, averti de ses droits et des risques qu'il court s'il néglige de déposer sa marque, il sera poussé à accomplir cette formalité le plus tôt possible, résultat désirable à tous points de vue.

Obligation d'exploiter

Nous avons déjà examiné cette question en parcourant les Congrès. La propriété de la marque s'acquiert par l'usage, elle doit également s'entretenir par l'usage.

L'abandon ne se présume pas. La jurisprudence a décidé qu'il peut néanmoins résulter d'un non-usage prolongé, mais elle est si peu fixée sur ce point que les décisions sont extrêmement variées et laissent régner la plus grande incertitude. D'autre part, la Cour de Cassation a donné au dépôt des effets inattendus et incompatibles avec le système déclaratif en décidant que la propriété de la marque pouvait se conserver par le seul dépôt indépendamment même de tout usage.

Pour parer à ces inconvénients, on s'est demandé s'il ne serait pas possible d'introduire dans la loi une déchéance spéciale pour défaut d'exploitation dans un délai déterminé, comme cela existe en matière de brevets d'invention.

La principale objection faite à l'obligation d'exploiter s'appuyait sur ce fait que certains articles disparaissent et reparaissent avec les caprices de la mode. Par suite, les marques qui les distinguent sont forcément inutilisées quand la mode disparaît, mais il ne s'ensuit pas que les créateurs de ces marques, tout disposés à les reprendre si la mode revient, aient l'intention de les abandonner.

Par contre, la Cour de Cassation ayant décidé que le dépôt seul pouvait assurer des droits sans aucun usage de la marque et pendant une période de temps indéfinie puisque le dépôt peut être renouvelé indéfiniment, de nombreux fabricants et commerçants, notamment dans l'industrie de la pharmacie, ont pris l'habitude de déposer des séries de marques, qu'ils n'emploient jamais, dans le seul but de gêner leurs concurrents. Les registres s'encombrent ainsi sans raison et les recherches deviennent plus difficiles et quoi qu'en dise M^c ALLART, le commerçant de bonne foi qui veut adopter un signe distinctif éprouve le plus grand mal à imaginer une dénomination ou un emblème à l'abri de toute revendication fondée.

Tenant compte des observations justifiées relatives aux articles de mode et de la nécessité, d'une part de donner une base d'appréciation aux tribunaux et, d'autre part, d'empêcher les dépôts dits d'obstruction, nous pensons qu'il est indispensable de fixer un délai maximum assez long, de cinq à dix ans, par exemple, au-delà duquel la marque sera considérée comme abandonnée, qu'elle ait été déposée ou non, si, pendant ce délai, elle n'a pas été employée.

Si le dépôt, jusqu'à un certain point, peut être assimilé à un acte d'usage pouvant donner naissance au droit de propriété, sa seule existence ne saurait entretenir ce droit au-delà d'une certaine période de non-usage.

Les Congrès d'Angoulême et de Cognac (1905) votèrent la déchéance à défaut d'un usage sérieux et effectif, à moins que le déposant ne justifie des causes de son inaction, cela sans aucune indication de délai. C'était peut-être parer, et d'ailleurs assez mal, aux dépôts d'obstruction ; mais le problème n'était résolu qu'à moitié et l'appréciation de l'abandon tacite conservait tout son caractère d'incertitude dans le cas d'une marque non déposée. La question était mal posée. Il ne s'agit pas en fait d'obliger le propriétaire de la marque à l'exploiter dans une mesure suffisante. L'intérêt du public n'a pas l'importance qu'il convient de lui donner en matière de brevets d'invention. Ce qu'il faut, surtout, c'est que, à défaut d'un abandon certain et reconnu, un non-usage prolongé soit, sans discussion possible, assimilé à l'abandon tacite.

La proposition GHEUSI (projet de loi de 1920) ne vise également que les marques déposées. On pourrait la rectifier pour arriver à la proposition suivante :

Le non-usage de la marque pendant une période de huit années, qu'il y ait dépôt ou non, sera assimilée en fait à un abandon de la marque.



CONCLUSION

Pour nous résumer :

Le principe du dépôt purement déclaratif du droit de propriété doit être maintenu dans la loi sur les marques de fabrique et de commerce.

Toutefois, pour parer aux inconvénients d'un système rigoureusement déclaratif, le premier déposant de bonne foi doit bénéficier, au bout d'un certain temps d'usage sans trouble de la marque, d'un droit de propriété sur cette marque dont la priorité d'usage ne pourra plus lui être contestée.

Mais cette propriété sera grevée d'une servitude en faveur du premier usager, servitude qui pourra être réglementée de manière à permettre au premier déposant, qui s'est conformé à la loi, de jouir de son droit exclusif.

La propriété de la marque qui s'acquiert par l'usage doit également se conserver par l'usage et une longue période de non-usage, précisée par la loi, pour servir de base à l'appréciation des tribunaux, doit être assimilée à l'abandon de la marque.

En conséquence, nous proposons de modifier ainsi l'article 2 de la loi de 1857, dans le nouveau projet de loi en préparation :

La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage.

A défaut de dépôt la priorité d'usage de la marque ne pourra être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par la présente loi s'il n'en effectue le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de son domicile dans les conditions déterminées par l'article 4 ci-après.

Lorsqu'un signe distinctif régulièrement déposé a été employé publiquement et d'une manière continue à titre de marque pendant deux années au moins sans avoir donné

lieu à aucune action reconnue fondée de la part d'un premier usager, la propriété exclusive de ce signe ne pourra plus être contestée du chef de la priorité d'usage, au premier déposant, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt, le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager.

Néanmoins, le tiers qui justifie d'un usage antérieur et continu à titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, a droit au bénéfice d'une possession personnelle essentiellement attachée au fonds de commerce dont elle suivra la condition. Il aura la faculté, pour sauvegarder cette possession d'intenter, s'il y a lieu, l'action en concurrence déloyale.

Le non-usage de la marque pendant une durée de huit années, qu'il y ait dépôt ou non, pourra être assimilé en fait à un abandon de la marque.

Ces modifications auront, outre les avantages signalés, celui de préparer la voie à des arrangements internationaux, pour arriver à cet idéal qui serait l'unification des législations. Un grand nombre de pays, ont, à l'heure présente, adoptée des systèmes de dépôt à caractère mixte ; la France ne doit pas rester en arrière.



ANNEXE

Caractère du Dépôt dans les principaux Pays

ALLEMAGNE. — Conformément à l'article 12 de la loi du 12 mai 1894, l'enregistrement d'une marque a pour effet de conférer au titulaire indiqué dans le registre des marques le droit exclusif d'apposer la marque sur les marchandises de l'espèce déclarée, ou sur leurs emballages ou enveloppes ; de mettre en circulation les marchandises ainsi marquées et d'apposer la marque sur des annonces, prix-courants, lettres d'affaires, réclames, factures ou autres objets analogues.

Par suite de cet article et suivant la jurisprudence, le dépôt est rigoureusement attributif du droit de propriété, avec toutes les conséquences déplorables qui en résultent.

L'article 9 de la loi de 1894 prévoit bien pour les tiers le droit de demander la radiation de la marque, mais pour des causes autres qu'un usage antérieur, notamment pour l'existence d'un enregistrement antérieur, cas d'ailleurs extrêmement rare, l'examen préalable à l'accord de la marque portant sur toutes les marques enregistrées.

ARGENTINE (République). — Le dépôt est attributif du droit de propriété, conformément à l'article 6 de la loi du 14 Octobre 1900, qui décide que la propriété exclusive d'une marque ainsi que le droit de s'opposer à l'usage de toute marque susceptible de produire, directement ou indirectement, une confusion entre des produits, appartient à l'industriel, au commerçant ou à l'agriculteur qui aura rempli les formalités exigées par la loi.

La jurisprudence est extrêmement sévère et maintient ce principe, même à l'égard des étrangers malgré une disposition légale (article 41 de la loi) qui dispose que les propriétaires des marques étrangères, ou leurs agents dûment autorisés, peuvent seuls demander l'enregistrement de ces marques.

AUSTRALIE (Fédération). — (Loi du 21 Décembre 1905, modifiée par la loi du 6 Novembre 1912). — Le dépôt est, pendant sept années, purement déclaratif du droit de propriété. A l'expiration de cette période de sept années, il devient attributif du droit, sauf dans le cas de fraude. si le titulaire du dépôt ou ses ayants-cause ont employé la marque d'une manière continue et dans une mesure suffisante.

AUTRICHE. — (Loi du 6 Janvier 1890, du 30 Juillet 1895 et du 17 Mars 1913). — Le dépôt est en principe attributif du droit de propriété. Cependant, durant une période de deux années à dater de l'enregistrement au Ministère des Travaux publics, la radiation de la marque peut être demandée par quiconque peut établir qu'au moment de l'enregistrement le signe distinctif constituant cette marque était connu comme celui de son établissement dans les cercles commerciaux intéressés. La priorité d'usage est alors examinée et la marque revient au premier usager ; passé cette période de deux années, on ne peut revenir sur la question de priorité d'usage.

BELGIQUE. — (Loi du 1^{er} Avril 1879). — La loi belge et la jurisprudence de ce pays sont à peu près les mêmes que pour la France ; le droit exclusif à la marque et les actions en contrefaçon sont réservées à ceux qui font enregistrer leurs marques ; mais, en principe, le dépôt ne peut être valablement effectué que par le premier usager.

BOLIVIE. — (Loi du 15 Janvier 1918). — Conformément à l'article 4 de la loi, tout individu ou société qui a adopté une marque ne peut jouir d'un droit exclusif que moyennant l'enregistrement

de cette marque. De l'examen des articles 3, 5, 20, et 21 de la loi, il apparaît qu'un premier usager pourrait s'opposer à l'enregistrement dans un délai de 50 jours à dater du dépôt ou demander la nullité de la marque dans un délai de six mois à dater de la concession. Cette opinion paraît cependant encore discutable. Le dépôt a ainsi plutôt un caractère attributif, le délai étant insignifiant surtout lorsqu'il s'agit de marques étrangères.

BRÉSIL. — (Lois des 14 Octobre 1887 et 24 Septembre 1904). — Le dépôt est attributif du droit de propriété.

BULGARIE. — (Loi du 14 et du 27 Janvier 1904). — Le dépôt est attributif du droit de propriété. Toutefois, dans l'année qui suit le jour de l'enregistrement de la marque, la propriété peut en être contestée devant le tribunal compétent.

CANADA. — (Statuts révisés, 1886, chapitre 63, règlement du 9 Mai 1887). — Le droit à la marque appartient à celui qui en a effectué l'enregistrement.

CHILI. — (Lois des 23 Novembre 1874 et du 12 Août 1905). — Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

COLOMBIE. — (Loi du 9 Décembre 1914). — Le droit à la marque ne devient exclusif qu'après enregistrement et, conformément à l'article 14 de la loi, si quelqu'un allègue que la marque lui appartient comme ayant été le premier à l'employer publiquement et notoirement pendant les cinq dernières années, il pourra s'opposer à l'enregistrement de la marque ou demander la radiation de l'enregistrement.

D'autre part, l'article 8 prévoit la déchéance pour défaut d'exploitation dans les deux ans de l'enregistrement ou pour une interruption de l'exploitation pendant plus de deux ans.

CONGO (Etat libre du). — (Décret du 26 Avril 1888). — Le dépôt seul confère des droits exclusifs, mais il ne peut être valablement opéré que par le premier usager.

COSTA-RICA. — (Loi du 22 Mai 1896). — Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

CUBA. — (Décrets des 21 Août 1884, 15 Juin 1908, 9 Septembre 1915 et 14 Février 1907). — Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

DANEMARK. — (Loi du 19 Décembre 1898, révisée par la loi du 11 Avril 1890, modifiée elle-même par la loi du 12 Janvier 1915. — Le dépôt devient attributif du droit de propriété au bout d'une année. Pendant cette année, le premier usager peut faire valoir ses droits, si l'usage qu'il a fait du signe revendiqué est connu des milieux commerciaux intéressés (article 4 de la loi modifiée par l'article 1^{er} de la loi du 12 Janvier 1915).

DANTZIG (Ville libre de). — (Loi du 14 Juillet 1921). — Il paraît résulter de la loi que le dépôt serait à caractère attributif du droit de propriété.

DOMINICAINE (République). — (Lois des 16 Mai 1907 et 18 Juillet 1912). — Le dépôt ne paraît pas être attributif, puisque, en cas de doute sur la priorité d'usage, la question peut être portée devant le Tribunal de Commerce, sur avis du Bureau des Brevets et Marques.

EGYPTE. — L'Egypte n'a pas de législation sur les marques qui sont protégées en vertu des principes du droit naturel. Elles peuvent être néanmoins enregistrées, l'enregistrement n'ayant d'autre but que de préciser une date indiscutable. Le dépôt est donc bien purement déclaratif, la propriété de la marque s'acquérant uniquement par le premier usage.

EQUATEUR. — (Lois des 23 Octobre 1908 et 14 Septembre 1914). — Conformément à l'article 9 de la loi est propriétaire d'une marque celui qui a été le premier à en faire usage pour distinguer ses produits ; toutefois, la marque ne jouira des droits et des garanties accordées que si elle a été enregistrée.

D'après l'article 21, toute personne qui se croira lésée par l'enregistrement d'une marque pourra en demander l'annulation ; mais cette action se prescrira par cinq ans à dater de l'enregistrement.

C'est le système de dépôt mixte.

ESPAGNE. — (Loi du 16 Mai 1902). — L'article 30 de la loi dispose que :

La propriété de la marque est assimilée à celle des biens mobiliers. Les moyens par lesquels elle peut être acquise sont ceux reconnus par le droit civil ; mais elle ne pourra jouir de la protection de la présente loi que moyennant la délivrance du certificat-titre constatant l'inscription de la marque au Bureau d'enregistrement de la Propriété Industrielle.

Le certificat-titre mentionné par l'alinéa précédent constitue une présomption juris tantum de propriété. La propriété de la marque sera acquise par prescription après trois années ininterrompues de possession de bonne foi et à juste titre.

Quand deux ou plusieurs personnes demanderont l'enregistrement d'une même marque ou d'un même dessin ou modèle, le droit de priorité appartiendra à celui qui, d'après le jour et l'heure de l'enregistrement, aura été le premier à présenter sa demande.

Il faut signaler, en outre, que la jurisprudence, interprétant la loi, paraît admettre que le premier usager conserve son droit d'usage, à défaut d'un droit exclusif, lorsqu'il a laissé le premier déposant prescrire son droit.

ETATS-UNIS. — (Loi du 20 Février 1905). — L'enregistrement ne crée en faveur du déposant qu'une présomption de propriété. La marque appartient au premier qui en a fait usage dans le commerce même avec l'étranger.

FINLANDE. — (Ordonnances des 11 Février et 4 Avril 1889 et 22 Janvier 1903). — L'effet du dépôt est purement déclaratif du droit.

FRANCE. — (Loi du 23 Juin 1857). — Le droit de propriété de la marque s'acquiert par le premier usage. Le dépôt, qui est uniquement déclaratif de ce droit, est exigible pour revendiquer le droit de propriété de la marque et pour pouvoir intenter des actions en contrefaçon.

Selon l'interprétation donnée de la loi par la Cour de Cassation, le seul dépôt est assimilé à un premier acte d'usage de la marque et il serait susceptible d'entretenir le droit de propriété en dehors de tout usage effectif, à moins d'un abandon certain.

GRANDE-BRETAGNE. — (Loi du 11 Août 1905). — L'enregistrement est purement déclaratif au début mais il devient attributif du droit de propriété de la marque après une période de sept années, à moins que la marque n'ait été obtenue par la fraude ou qu'elle ne soit propre à induire en erreur, ou contraire à la moralité.

GRÈCE. — (Loi du 10/22 Février 1923 et lois modificatives des 3 Octobre 1922 et 29 Août 1923). — Le dépôt est à caractère purement déclaratif, il ne peut être effectué que par celui qui a fait usage de la marque le premier, et pendant une année sans interruption.

GUATEMALA. — (Loi du 13 Mai 1899). — Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

HAÏTI. — (Loi du 9/16 Juin 1919 et loi du 18 Décembre 1922) — Dépôt attributif du droit.

HONGRIE. — (Lois des 4 Février 1890 et 30 Juillet 1895). — Dépôt à caractère attributif, sauf demande en radiation par un premier usager dans les deux ans de l'enregistrement.

ITALIE. — (Loi du 30 Août 1868 et règlement du 20 Mars 1913). — Le dépôt est indispensable pour pouvoir exercer les droits de propriété de la marque.

D'après la loi, la marque ne peut être enregistrée si elle n'est différente de celles déjà *employées légalement* par autrui. La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si les mots « légalement employées » visent uniquement les formalités imposées par la loi ou s'ils doivent s'entendre d'un emploi illicite ; de sorte que pour les uns, le dépôt est à effet simplement déclaratif et pour les autres, il est attributif du droit.

JAPON. — (Loi du 2 Avril 1909). — Le dépôt est attributif du droit de propriété de la marque.

Toutefois, il paraît résulter d'une communication adressée au Board of Trade anglais en date du 17 Avril 1919 (Voir Journal de Berne, année 1919) que le véritable créateur d'une marque, même lorsqu'elle a été enregistrée en faveur d'un tiers, peut en requérir l'enregistrement à son profit, si la marque est connue comme lui appartenant.

LETTONIE. — (Loi du 16 Juillet 1919). — Loi imprécise au point de vue du caractère du dépôt.

LUXEMBOURG. — (Loi du 28 Mars 1883). — Le dépôt est simplement déclaratif du droit de propriété de la marque, en ce sens que, s'il est indispensable pour jouir d'un droit exclusif il ne peut être effectué valablement que par celui qui a fait le premier usage de la marque.

MAROC. — (Décret du 23 Juin 1916. — Le caractère du dépôt est nettement mixte. Il est réglé par les articles 80 à 84 de la loi, qui sont à peu près calqués sur le projet voté en France par le Congrès de Paris 1908 :

Art. 80. — Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'en a effectué le dépôt à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle dans les conditions déterminées par les articles ci-après.

Art. 81. — A défaut du dépôt d'une marque, la priorité d'usage de cette marque ne peut être établie que par la preuve littérale,

c'est-à-dire par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

Art. 82. — Lorsqu'un signe distinctif régulièrement déposé a été employé publiquement et d'une manière continue au Maroc ou à l'étranger, pendant 5 ans au moins, sans avoir donné lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété exclusive de ce signe ne pourra plus être contestée du chef de la priorité d'usage au premier déposant à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt, le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager.

Le tiers qui justifie dans les conditions indiquées au présent article de l'usage antérieur et continu à titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, pourra continuer cet usage pendant dix années à partir de la notification du dépôt à lui faite par le déposant. Ce droit d'usage pourra être transmis avec le fonds de commerce. Il a la faculté, pour sauvegarder cette possession, d'intenter, s'il y a lieu, l'action en concurrence déloyale.

Quant à l'article 84, il prévoit la déchéance pour défaut d'exploitation, soit à la requête d'un tiers, soit à la requête du Ministère Public.

MEXIQUE. — (Loi du 25 Août 1903). — Dépôt attributif du droit de propriété.

NORVEGE. — (Loi du 2 Juillet 1910). — Dépôt attributif du droit de propriété.

NOUVELLE-ZÉLANDE. — (Loi du 28 Octobre 1911 et règlement du 21 Mai 1912). — Même caractère du dépôt qu'en GRANDE-BRETAGNE : purement déclaratif pendant 7 années, attributif (sauf fraude et diverses autres exceptions) à l'expiration de cette période.

PARAGUAY. — (Loi du 25 Juin 1889). — Dépôt attributif du droit de propriété de la marque ; mêmes dispositions qu'en République Argentine.

PAYS-BAS. — (Lois du 30 Septembre 1893 et du 30 Décembre 1904). — Le dépôt de la marque ne constitue qu'une présomption de propriété.

La propriété de la marque appartient au premier qui en a fait usage dans le pays ou les colonies, mais seulement pendant une période de trois années depuis le dernier usage qui en a été fait, ce qui revient à dire qu'il y a une sorte de déchéance des droits si l'usage est interrompu plus de trois années de suite.

PÉROU. — (Lois des 19 Décembre 1892 et 31 Décembre 1895, et ordonnances diverses qui ont suivi en 1909, 10, 12 et 13). — Le dépôt est attributif du droit de propriété. Toutefois, le premier usager peut faire opposition en fournissant une copie authentique de sa marque et la preuve qu'il a versé la taxe d'enregistrement.

POLOGNE. — (Décret du 4 Février 1912). — L'article 17 de ce décret dispose :

La délivrance d'un certificat de protection n'empêche personne de porter devant les tribunaux la question de savoir si le possesseur du certificat a le droit exclusif d'employer la marque.

Le dépôt aurait donc un caractère purement déclaratif du droit de propriété.

PORTUGAL. — (Loi du 21 Mai 1896, règlement des 28 Mars 1895 et 16 Mars 1905, décret du 30 Juin 1911). — L'enregistrement est, en principe, attributif du droit de propriété de la marque.

Toutefois, pendant une période de trois années à dater de la publication de la marque dans le Boletim da Propriedade Industrial, sont admis à faire des réclamations non seulement les propriétaires de marques enregistrées, mais encore ceux de marques non enregistrées qui n'en ont pas fait usage pendant plus de six mois, sauf le cas où ces derniers auraient déposé la marque dans le cours de cette période.

Cette période de six mois est assez curieuse. Il y aurait comme une sorte de sanction contre les usagers de marques qui ne les déposeraient pas dans les six mois de leur premier usage.

RUSSIE (Ancienne). — Loi du 26 Février et 9 Mars 1896) et RÉPUBLIQUE SOCIALISTE ET SOVIÉTIQUE DE L'UKRAINE. — (Ordre du Conseil Ukrainien pour l'économie publique relatif aux marques de marchandises, du 3 Mars 1922. — Voir Oesterreichisches Patentblatt 1922, N^o 12).

Le dépôt est attributif du droit de propriété. Toutefois, toute personne qui se prétend lésée dans ses droits par l'enregistrement d'une marque, peut dans un délai qui était de trois ans sous le régime de l'ancienne Russie et qui a été réduit à une année par l'ordre du Conseil Ukrainien, intenter une action civile en vue de contester au titulaire du certificat l'emploi exclusif de la dite marque.

SALVADOR. — (Lois des 11 Mai 1910, 19 Juin 1913 et 22 Juillet 1921). — Le dépôt, purement déclaratif pendant une période de cinq années, devient attributif du droit de propriété à l'expiration de cette période.

Les articles 19 et 20 de la loi disposent en effet :

Art. 19. — Quand une marque aura été enregistrée, quiconque se croira lésé par l'enregistrement pourra en demander l'annulation. Cette action s'instruira dans une procédure ordinaire et se prescrira par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement.

Art. 20. — Le droit de priorité pour la propriété de la marque se réglera d'après l'usage qui aura été fait de la marque, et, si celle-ci n'a pas encore été employée, d'après le jour et l'heure où la demande a été présentée au Bureau des Brevets.

SERBIE (Ancienne). — devenue ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES. — (Loi du 15 Novembre 1920). — D'après la loi du 30 Mai et 11 Juin 1884, qui régissait cette matière dans l'Ancienne Serbie, le dépôt était attributif du droit de propriété de la marque.

Au contraire, la loi du 15 Novembre 1920 du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, a donné au dépôt un caractère mixte. L'article 65 dispose en effet :

Art. 65. — Le titulaire d'une marque est dépossédé quand un tiers prouve qu'il a employé la même marque pour les mêmes

produits mais sans la faire enregistrer, et que dans les cercles commerciaux intéressés cette marque était considérée comme le signe distinctif des produits de l'établissement de ce tiers, déjà au moment où a été enregistrée la marque attaquée.

Cette demande en dépossession, conformément à la loi, doit être intentée au plus tard dans le délai de deux ans à dater de l'enregistrement. Une fois la marque radiée, son véritable propriétaire peut la faire enregistrer à son profit.

SUÈDE. — (Lois des 5 Juillet 1884, 5 Mars 1897, 16 Juin 1905, 7 Août 1914 et 25 Février 1921). — Le dépôt est en principe attributif du droit de propriété de la marque.

SUISSE. — (Lois des 26 Septembre 1890 et 14 Avril 1910). — La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage. Le premier déposant est présumé être le premier usager.

La jurisprudence consacre nettement ce principe.

Un jugement du Tribunal Fédéral, en date du 24 Mars 1917, le précise ainsi :

« Aux termes de l'article 5 de la loi sur les marques de fabrique, l'enregistrement d'une marque a un effet, non pas attributif, mais simplement déclaratif. Il joue le rôle d'une preuve, encore qu'il ne crée qu'une présomption en faveur du premier déposant » (Affaire Birmele c/ Rütishauser et Co — Journal de Berne 1918, page 88).

Dans cette espèce, le demandeur alléguait et prouvait un usage antérieur de la marque.

SURINAM. — (Arrêté du 9 Novembre 1893). — Législation des Pays-Bas applicable :

La propriété de la marque appartient au premier qui en a fait usage, mais seulement pendant une période de trois années depuis le dernier usage qui en a été fait, ce qui équivaut à une sorte de déchéance si l'usage est interrompu plus de trois années de suite.

TCHÉCO-SCLOVAQUIE. — (Loi n° 471 du 24 Juillet 1919. et lois des 17 Novembre 1920 et 17 Février 1922). — La loi est imprécise sur le caractère du dépôt.

TUNISIE. — (Loi du 3 Juin 1889). — Comme en France, le dépôt a un effet uniquement déclaratif du droit de propriété ; mais il est indispensable pour revendiquer le droit exclusif à l'usage de la marque et pour pouvoir intenter des poursuites en contrefaçon.

TURQUIE. — (Règlement du 10 Mai 1888, ordonnance de 1905). — L'enregistrement est indispensable pour intenter des poursuites en contrefaçon.

UNION SUD-AFRICAINE. — (Loi du 7 Avril 1916). — Le caractère du dépôt est sensiblement le même que d'après la loi anglaise. Il est en somme purement déclaratif pendant sept années, mais devient attributif du droit à l'expiration de cette période, sauf en cas de fraude.

En cas d'usage loyal simultané, ou dans d'autres circonstances spéciales, la Cour peut, si elle le juge convenable, autoriser l'enregistrement en faveur de plus d'un propriétaire, d'une même marque ou de marques à peu près identiques pour les mêmes marchandises (article 107 de la loi).

D'autre part, l'article 123 de la loi, paragraphe 3, dispose :

Rien dans le présent chapitre ne donne au propriétaire d'une marque enregistrée le droit de s'opposer ou de faire obstacle à l'usage qu'une autre personne ferait d'une marque ressemblant à la sienne sur des marchandises, ou par rapport à des marchandises pour lesquelles cette personne ou ses prédécesseurs dans le commerce, auraient fait un usage continu de la dite marque à partir d'une date antérieure à celle de l'usage fait de la première de ces marques par le propriétaire de celle-ci ou ses prédécesseurs ; le propriétaire de la marque ne pourra pas davantage s'opposer (si l'usage dont il s'agit a été établi), à ce qu'une telle personne soit inscrite dans le registre conformément aux dispositions de l'article

107 pour la marque ressemblant à la sienne et par rapport aux mêmes marchandises.

Comme on le voit, dans ces pays, un droit exclusif, peut exister à la fois sur plusieurs têtes.

De même qu'en Angleterre, le dépôt n'est pas complètement attributif du droit de propriété à la marque, cette propriété pouvant encore être contestée après l'expiration de la période de sept ans, dans le cas de fraude et du chef de la priorité d'usage.

URUGUAY. — (Loi du 13 Juillet 1909 et règlement d'exécution du 20 Novembre 1909). — Le dépôt est, après enregistrement et s'il n'y a pas eu d'oppositions fondées de la part de tiers, rigoureusement attributif du droit de propriété. Après que le Chef de la section compétente du Ministère a reconnu que la demande était conforme aux prescriptions de la loi, la marque est publiée dans le *Diaro* officiel et 10 jours après la dernière publication, l'enregistrement devient définitif.

VENEZUELA. — (Loi du 24 Mai 1877 et règlement du 7 Janvier 1878). — L'enregistrement de la marque est, sauf le cas de fraude, rigoureusement attributif du droit de propriété.



